

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.07.2007 на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2005726917/50, поданное фирмой O2 Холдингс Лимитед, Великобритания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2005726917/50 на регистрацию заявленного обозначения «O2» подана заявителем 21.10.2005 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 9, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение «O2» - условное обозначение химической формулы кислорода, обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и услугам и выполнено стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.04.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием положениям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

По мнению экспертизы, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельную букву «O» и цифру «2», не имеющие характерного графического исполнения.

Приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате использования представленными заявителем материалами, по мнению экспертизы, не подтверждено.

В Палату по патентным спорам 30.07.2007 поступило возражение заявителя, в котором он выразил свое несогласие с данным решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение представляет собой оригинальное сочетание буквы «О» и числа «2», которое способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, ведь ни один другой производитель товаров 9 и услуг 38, 41 и 42 классов не использует на рынке подобного сочетания для индивидуализации своих товаров. Оригинальность подобной комбинации усиливается тем, что буквенный элемент О и цифра 2 смещены относительно друг друга в вертикальной плоскости, и данная комбинация при восприятии ее в целом однозначно отождествляется в сознании потребителя с химической формулой кислорода;

2. Компания заявителя оказывает услуги в области связи, являющейся одним из ключевых факторов жизнедеятельности человека. Связь в значительной степени определяет образ жизни человека, она также необходима как кислород, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно вызвать в сознании потребителя ассоциацию с чем-то важным;

3. Заявленная комбинация является удобопроизносимой «одва», а также представляет собой характерное запоминающееся чередование буквы и цифры, что дополнительно усиливает различительную способность заявленного обозначения;

4. Заявленное обозначение представляет собой часть фирменного наименования заявителя (O2 Holdings Limited) и по этой причине обладает

сильной различительной способностью, поскольку прямо указывает на конкретного производителя.

5. Соединение буквы «О» и цифры «2» в одно целое сразу же меняет само восприятие, а именно обозначение воспринимается как некий символ, индивидуализирующий товар, обладающий вполне определенной семантикой;

6. Факт охраноспособности обозначения «O2» был признан в других странах, что свидетельствует в пользу его различительной способности;

7. Заявленное обозначение хорошо известно во всем мире, в том числе в России. Деятельность компании заявителя широко освещается в российских средствах массовой информации;

8. Продукция заявителя представляет интерес, в основном, для корпоративных клиентов и не рассчитана на массовый спрос.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение.

К возражению приложены следующие источники информации:

- распечатка статьи Большой Советской энциклопедии из сети Интернет на 5 л. [1];

- распечатки из сети Интернет товарных знаков Европейского сообщества с переводом на 29 л. [2];

- распечатки статей из сети Интернет на 6 л. [3];

- распечатки из сети Интернет на 18 л. [4].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

При этом положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

Анализ заявленного обозначения показывает, что оно состоит из буквы «О» и цифры «2», выполненных стандартным шрифтом, при этом цифра «2», расположенная справа, смещена немного вниз относительно буквы «О».

Как правомерно отмечено в решении экспертизы, заявленное обозначение представляет собой отдельные букву «О» и цифру «2», не имеющие характерного графического исполнения, и как следствие, не обладающее различительной способностью.

Представленные заявителем доказательства (3, 4) относительно приобретенной различительной способности заявленного обозначения не могут быть признаны убедительными и достаточными, поскольку представляют собой распечатки из сети Интернет, датированные более поздней датой, чем

дата приоритета, и не содержащие сведений о длительности использования, объеме продаж и рекламе товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Ссылка заявителя на статью «кислород» из Большой советской энциклопедии (1) и довод о том, у заявителя возникает ассоциативное восприятие знака с учетом заявленных товаров и услуг как чего-то жизненно важного является надуманным.

Ссылка на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения как знака Европейского сообщества (2) не является основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, не обладающих различительной способностью, а, следовательно, не может выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2007, оставить в силе решение экспертизы от 26.04.2007.**