

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2018, поданное компанией Google LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2017 при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296536 с конвенционным приоритетом от 13.08.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 05.02.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1296536 представляет собой словесное обозначение «**PIXEL C**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.10.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296536 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны, мотивированный несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента».

Заявитель приводит информацию о том, что с 18.08.2017 международная регистрация №1296536 прекратила свое действие в отношении всех товаров и услуг, кроме товаров 09 класса МКТУ «Computer hardware; computers; laptop computers; tablet computers» (компьютерное оборудование; компьютеры; компьютеры-ноутбуки; планшетные компьютеры).

Заявитель указывает на то, что, несмотря на существование слова «пиксель», означающего наименьший элемент дисплея, он не пытается монополизировать использование данного слова в его нарицательном значении, а пытается добиться исключительного права на использование данного слова в качестве наименования соответствующего устройства с множеством составляющих, например, сотового телефона или ноутбука. Пиксели не упомянуты в списке товаров 09 класса МКТУ, поскольку не являются товарами, не могут быть проданы или выставлены на продажу.

Заявитель полагает, что нет никакой заинтересованности в сохранении возможности свободного использования слова «PIXEL» в качестве наименования такого устройства, как сотовый телефон или ноутбук.

Кроме того, по мнению заявителя, в дополнение к изначально присущей различительной способности, слово «PIXEL» обладает различительной способностью, приобретенной в результате использования.

В возражении приведена информация о том, что знак «PIXEL» был впервые использован заявителем 21.02.2013 в наименовании ноутбука «Chromebook Pixel» (также именовался Pixel). 29.09.2015 заявителем на рынок был представлен планшет «PIXEL C», а 04.10.2016 - два телефона («PIXEL» и «PIXEL XL»).

Заявитель считает, что тысячи других источников информации со сведениями обо всех этих устройствах и их оценками могут быть легко найдены. Так, русскоязычная поисковая система Яндекс дает 42 миллиона результатов по запросу «google pixel» ранее 13.08.2015.

Заявитель также ссылается на то, что на дату подачи возражения он вывел на рынок телефоны «PIXEL 2» и «PIXEL 2 XL», ноутбук «PIXELBOOK» и стилус

«PIXELBOOK PEN». Соответственно, число устройств заявителя, маркируемых с использованием слова «PIXEL», достигло девяти.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296536 в отношении товаров 09 класса МКТУ Computer hardware; computers; laptop computers; tablet computers.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о ноутбуке Chromebook Pixel (Pixel), планшете «PIXEL C», телефонах «PIXEL» и «PIXELXL» [1];
- распечатка из поисковой системы Яндекс [2].

На заседании коллегии, которое состоялось 14.08.2018, заявителем было представлено постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №А33-25467/2016 [3]; распечатка статьи из журнала Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2018 с комментарием к вышеуказанному постановлению [4]; решение Роспатента от 27.07.2018 о государственной регистрации товарного знака «GOOGLE PIXEL» по заявке №2017753761 в отношении товаров 09 класса МКТУ [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1296536 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.2) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпункте (2.3.2.2) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1296536, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**PIXEL C**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «Computer hardware; computers; laptop computers; tablet computers» (компьютерное оборудование; компьютеры; компьютеры-ноутбуки; планшетные компьютеры).

Заявитель не оспаривает тот факт, что слово «pixel» является лексической единицей, характерной для области деятельности заявителя, связанной с информационными технологиями, программным обеспечением и компьютерным оборудованием.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиксель>), пíkсель, пíkсел (англ. pixel — сокращение от picture's element, которое в свою очередь сокращается до pix element,[1] в некоторых источниках picture cell — букв. элемент изображений) или элиз (редко используемый русский вариант термина) — наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в растровой графике, или [физический] элемент матрицы дисплеев, формирующих изображение. Пиксель — это также наименьшая единица растрового изображения, получаемого с помощью графических систем вывода информации (компьютерные мониторы, принтеры и т. д.).

Действующий ГОСТ 27459-87 (Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения) предусматривает термин «пиксель» (Pixel) как единственно возможный для использования в области применения указанного стандарта (компьютерная графика) и который «является обязательным для применения в документации и литературе всех видов, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности». При этом ГОСТ 27459-87 под термином «пиксель» (Pixel) понимает «наименьший элемент поверхности визуализации, которому может быть независимым образом заданы цвет, интенсивность и другие характеристики изображения».

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, словесный элемент «PIXEL» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Материалы [1] – [2], приложенные к возражению в качестве подтверждения приобретенной различительной способности обозначения «PIXEL C» на территории Российской Федерации, не дают оснований для такого вывода, поскольку относятся к периоду времени после даты конвенционного приоритета и носят исключительно рекламно-информационный характер.

В частности, представленные материалы [1] содержат рекламную информацию, размещенную в сети Интернет 02.12.2018, о презентации в Сан-

Франциско 30.09.2015 планшетов Google Pixel C, а также смартфонов Google Pixel и Pixel XL; обзоры, размещенные на сайте Яндекс Маркет 01.09.2018, с предложением к продаже смартфонов Google Pixel.

Кроме того, представлено несколько переводов статей, размещенных на англоязычных сайтах, в которых в качестве характеристики новых продуктов заявителя используется термин «pixel» (пиксель).

Ссылка на результаты поиска из поисковой системы Яндекс по запросу «google pixel» ранее 13.08.2015 [2] не может являться объективным источником информации для доказательства приобретенной различительной способности обозначения на территории Российской Федерации, тем более, что в сети Интернет [https://ru.wikipedia.org/wiki/Pixel_\(смартфон\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Pixel_(смартфон)) присутствует противоречащая этим сведениям информация о том, что продажа линейки продуктов Google Pixel началась 04.10.2016, т.е. позже даты конвенционного приоритета (13.08.2015) знака по международной регистрации №1296536.

Таким образом, представленные материалы не содержат фактических сведений об интенсивности использования обозначения «PIXEL C» на территории Российской Федерации, об объемах реализации товаров, маркированных этим обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей об этом обозначении, включая результаты социологических опросов, что не позволяет квалифицировать их как подтверждение приобретенной различительной способности обозначения в результате интенсивного использования на дату конвенционного приоритета (13.08.2015).

В отношении документов [3] – [4] коллегия отмечает, что они не имеют отношения к данному возражению, поскольку касаются спора между хозяйствующими субъектами ИП Пузыревым М.А., ООО «ЁбиДоёби», ИП Прадед А.В, ООО «РИАЭКСПРЕСС» о признании сведений порочащими деловую репутацию, об обязанности убрать ненадлежащую рекламу, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В представленном постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №А33-25467/2016 [3] и в комментарии к этому постановлению

[4] содержится вывод о том, что простое упоминание слова, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный знак, если такое обозначение используется не для целей индивидуализации конкретного товара, не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг.

Вместе с тем данное постановление не касается возможности предоставления правовой охраны общепринятым терминам, характерным для конкретных областей науки и техники, к которым относятся товары, в отношении которых испрашивается такая охрана.

Что касается ссылки на решение Роспатента о регистрации товарного знака «GOOGLE PIXEL» по заявке №2017753761, то она не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Обозначение «GOOGLE PIXEL», поданное на регистрацию товарного знака 18.12.2017, воспроизводит название смартфона, которое на эту дату уже приобрело известность на территории Российской Федерации. Что касается знака «PIXEL C», то документов, подтверждающих приобретенную различительную способность этого обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на дату конвенционного приоритета, как указано выше, возражение не содержит.

Таким образом, решение Роспатента от 10.10.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PIXEL C» в отношении товаров 09 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2017.