

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 19.05.2009, поданное Эйрбус САС, Франция (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №921491, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №921491 с конвенционным приоритетом от 06.10.2006 произведена МБ ВОИС 30.03.2007 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой обозначение «XWB», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2009 было принято решение, которым отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №921491. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №921491 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «XWB» не обладает различительной способностью, так как состоит из простых согласных букв, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «XWB» является сочетанием латинских букв, которые могут быть произнесены как [икс-дабл-ю-би];
- заявленное обозначение является фантазийным сочетанием латинских букв – аббревиатурой, образованной от слов «extra wide-body», что переводится как «дополнительно расширенный фюзеляж»;
- обозначение «XWB» в силу его широкого использования приобрело различительную способность в Российской Федерации;
- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в других зарубежных странах;
- существует множество сходных регистраций на буквенные обозначения для товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение от 19.05.2009 и предоставить правовую охрану международной регистрации №921491 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены:

1. Рекламный проспект.
2. Распечатка из сети Интернет.
3. Регистрации обозначения «XWB» в зарубежных странах.
4. Копии российских регистраций.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы:

5. Письмо от Главы Представительства Airbus.
6. Распечатки из сети Интернет «Google».
7. Рекламный проспект.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 06.10.2006 международной регистрации №921491 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министром России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.3.1).

Знак по международной регистрации №921491 представляет собой обозначение «XWB», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных букв, а также не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Вместе с тем, различительная способность может быть приобретена знаком в результате его использования до даты подачи заявки.

Оценка материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности знаком показала следующее.

Заявитель еще не производит товары, маркованные знаком по международной регистрации №921491 (из материалов <http://ru.wikipedia.org> следует, что в эксплуатацию авиалайнер A305XWB планируется ввести в 2013 году), в соответствии с протоколом о намерениях самолеты будут поставляться в период с 2014 по 2017 гг.

Заявителем представлены только сведения из сети Интернет, носящие информационно-рекламный характер. Однако указанные источники датированы августом 2008 г., т.е. позже даты приоритета знака по международной регистрации №921491. В представленных на заседании коллегии рекламных листах буквенные сочетания используются в оригинальной графической манере, отличающейся от знака по международной регистрации №921491.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что представленные заявителем материалы не подтверждают то, что знак по международной регистрации №921491 приобрел различительную способность в результате его использования до даты приоритета международной регистрации.

Представленные регистрации [3] заявленного обозначения в зарубежных странах не являются основанием для предоставления правовой охраны международной регистрации №921491 в Российской Федерации.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №921491 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2009.**