

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.03.2010, поданное компанией «DC Aviation GmbH», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DC AVIATION» по международной регистрации № 963000, при этом установила следующее.

Знак с конвенционным приоритетом 02.10.2007 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 01.04.2008 за № 963000 в отношении услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «DC AVIATION» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 963000 для всех услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что знак по международной регистрации № 963000 в отношении товаров и услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ не обладает различительной способностью, так как состоит из элементов, один из которых представляет собой сочетание простых букв, не имеющих оригинального графического исполнения, и не образующих композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него букв. Другой элемент знака является общепринятым термином,

символизирующим область деятельности, к которой относятся услуги, содержащиеся в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 29.03.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DC AVIATION» по международной регистрации № 963000, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что слово «Aviation» может быть отнесено к терминам в области авиаперевозок и просит включить это слово как неохраняемый элемент;

- элемент «DC» занимает в знаке доминирующее положение с учетом его смыслового и пространственного значения;

- заявителем представлены материалы, касающиеся приобретения различительной способности знаком в результате его длительного использования;

- довод экспертизы о том, что представленные материалы не подлежат широкому распространению на территории Российской Федерации и изучению среднестатистическим потребителем, не может считаться убедительным. Целью заявителя было не доказательство общеизвестности знака, а подтверждение того, что до даты заявки потребителем знак воспринимался как обозначение услуг, им оказываемых. В этой связи заявитель не видит необходимости доказывать, что «среднестатистический потребитель» знает указанное обозначение;

- компания заявителя оказывает услуги в крайне узкой и специфической области – бизнес-авиации, круг его ограничен крупными российскими и зарубежными компаниями, которые осуществляют деятельность в Российской Федерации, что подтверждается информацией об объемах авиаперевозок и продаж услуг.

Заявителем указано на то, что материалы, подтверждающие изложенные доводы, представлены ранее (на стадии экспертизы заявленного обозначения):

- распечатка международной регистрации № 963000 [1];
- материалы с перечислением разных стран [2];
- письмо от заявителя с переводом [3];

- рекламная продукция, каталог и проспекты [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- базовая пресс-подборка по авиакомпании заявителя с переводом [6];
- пресс-релизы с переводами [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Дополнительно на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2010, заявителем представлены следующие материалы, касающиеся различительной способности знака по международной регистрации № 963000:

- письма-подтверждения [8];
- копии разрешительной документации: свидетельство о постановке на учет, свидетельство о внесении в сводный государственный реестр, разрешение на открытие представительства [9];
- распечатки из сети Интернет [10];
- копии материалов договора № 2507Л от 16.07.2009 [11];
- распечатка с сайта центра производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.10.2007) знака по международной регистрации № 963000 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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 «DC AVIATION» представляет собой сочетание букв «DC» и слова «AVIATION», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе анализа знака по международной регистрации было установлено следующее.

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, поскольку один из его элементов представляет собой сочетание букв «DC», т.е. сочетание букв, не имеющее словесного характера, а слово

«AVIATION» (авиация, авиационный – см. <http://lingvo.yandex.ru/>) символизирует область деятельности, к которой относятся услуги, содержащиеся в перечне регистрации, т.е. является общепринятым термином и символом. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 6 Закона.

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим, а сам знак состоит из неохраноспособных элементов и в целом не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для того, чтобы потребители могли его запомнить и воспроизвести.

Необходимо обратить внимание на то, что заявителем выражено согласие с неохраноспособностью словесного элемента «AVIATION». Довод заявителя о том, что элемент «DC» занимает доминирующее положение в знаке, является недоказанным.

Заявителем были представлены материалы [1-12], касающиеся приобретения различительной способности знаком по международной регистрации № 963000 в отношении оказания услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Все представленные заявителем документы [1-12] не содержат информации о каком-либо использовании обозначения «DC AVIATION» до даты конвенционного приоритета международной регистрации № 963000. Кроме того, отсутствуют сведения о дате, с которой заявитель начал оказывать услуги на территории Российской Федерации.

Доводы заявителя о длительном использовании знака «DC AVIATION» и его широкой рекламной компании не подтверждены документально.

Необходимо отметить, что в большинстве документов (в частности, в рекламных материалах, на всех фирменных бланках, на фотографиях самолетов) содержится обозначение в виде элементов «DC», «AVIATION», между которыми расположено изображение в виде окружности с тремя продольными линиями. Используемое обозначение содержит элемент, который придает знаку иной уровень восприятия. Указанное, по мнению коллегии Палаты по патентным

спорам, свидетельствует об использовании заявителем другого обозначения, отличного от знака по международной регистрации № 963000.

Таким образом, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что знак «DC AVIATION» не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2009.**