

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2020, поданное Эппл. Инк.(Apple Inc.) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности далее – Роспатент о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752237, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019752237 подано 16.10.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **APPLE PRO DISPLAY XDR**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строчку, в котором "APPLE" - (эппл) - англ. "яблоко", "PRO" - (про) - англ. "профи", "DISPLAY" - (дисплэй) англ. "показ; демонстрация; проявление; вывод данных; показ и т.д." и сочетание трех латинских букв "XDR".

Решение Роспатента от 26.05.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752237 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ принято с указанием в качестве неохраняемых

элементов всех слов и букв, за исключением слова “APPLE” на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PRO DISPLAY» («Pro» сокр. от «professional» в переводе с английского языка - «профессиональный»; «Display» в переводе с английского языка – «дисплей (устройство для визуального отображения информации), экран, монитор; индикатор; индикация, отображение, вывод (данных)» / см. [https://dic.academic.ru/Англо-русский синонимический словарь](https://dic.academic.ru/Англо-русский_синонимический_словарь). 2014; Англо-русский экономический словарь), являются неохраняемыми в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства товаров. Входящие в состав обозначения буквы «XDR» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, так как представляют собой отдельные буквы, не имеющие характерного (графического) исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера. Представленные заявителем доводы и дополнительные материалы не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности, отсутствуют сведения подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя («Apple Inc.»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента.

Возражение содержит следующие доводы.

Заявитель готов согласиться только с исключением из охраны словесного элемента «PRO DISPLAY». Что касается элемента «XDR», то в повседневности мы легко выговариваем многие подобные буквенные

сочетания, например, "НТВ" (эн-тэ-вэ), "МК" (эм-ка), "МЧС"(эм-чэ-эс) или "ТНК" (тэ-эн-ка) и, вряд ли, можно согласиться с тем, что эти буквенные сочетания не обладают различительной способностью. Иное дело, более сложные буквенные сочетания наподобие «ТДРГХ» или «ПЦЦФ», которые действительно трудно запомнить или выговорить. Заявленный элемент «XDR» относится именно к первому типу буквенных сочетаний и легко произносится как "икс-ди-эр", как это указывалось при подаче заявки. В подтверждение этого заявитель ссылается на сайт, расположенный по адресу <http://www.falsefriends.ru/abc.htm>, на котором приводится латинский алфавит с произношением букв. Поэтому сочетания латинских согласных букв легко воспроизводятся в речи, например: BBC - би-би-си; CNN -си-эн-эн; NBC - эн-би-си; CBC - си-би-си. Более того, элемент «XDR», состоящий только из трех букв, вполне удобен для визуального запоминания.

Также заявитель обращает внимание на известность элемента «XDR» для российских потребителей. Для этого следует обратиться к поисковому браузеру Яндекс, в котором есть функция «автозаполнения» при наборе поисковых данных. При запросе XDR поисковый браузер выдаёт следующие предложение: «XDR вагнера» (имеется в виду «чвк вагнера», т.к. буквы «ч», «в» и «к» совпадают на клавиатуре с латинскими буквами «х», «d» и «г»), «xdr 80 ti» (популярная марка горных лыж) и на четвертой позиции «xdr дисплей». При этом поиск по «xdr дисплей» сразу же выдаёт ссылки на товары заявителя. Поисковый браузер Яндекс предлагает в качестве подсказок наиболее популярные запросы всех пользователей данным браузером и многим достаточно ввести только «xdr дисплей» в поисковую строку вместо длинного сочетания слов «APPLE PRO DISPLAY XDR». По мнению заявителя, это лучшим образом доказывает, что элемент «XDR» приобрёл различительную способность и обладает различительной способностью для потребителей в отношении мониторов для компьютеров. Заявитель согласен с ограничением перечня товаров до "мониторов для компьютеров" в случае предоставления исключительных прав на элемент «XDR».

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.10.2019) поступления заявки № 2019752237 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **APPLE PRO DISPLAY XDR**.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Словесные элементы «PRO», «DISPLAY» и сочетание букв «XDR» относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку «PRO», «DISPLAY» характеризуют заявленные товары, что заявителем не оспаривается в возражении, а сочетание букв не обладает словесным характером и не имеет оригинальной графической проработки.

Обозначение «XDR» представляет собой три латинские буквы, которые не являются словом какого – либо языка, выполнены стандартным шрифтом без каких – либо оригинальных графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. В данном случае

сочетание букв «XDR» не может относиться к охраноспособным элементам в силу следующих обстоятельств.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111).

Элемент «XDR», входящий в состав заявленного обозначения, не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Поскольку данное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка, оно не может иметь словесный характер. При этом следует отметить, что заявителем не представлено каких – либо сведений и фактических доказательств о приобретении на территории Российской Федерации сочетанием трех согласных букв «XDR», выполненным стандартным шрифтом, различительной способности в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019752237.

По мнению заявителя, изложенному в возражении, лучшим подтверждением наличия у элемента «XDR» различительной способности в отношении мониторов для компьютеров, являются запросы пользователей поискового браузера Яндекс. Однако наличие указанных запросов ни в коей мере не позволяет сделать вывод о степени осведомленности потребителя о

товарах, маркированных трехбуквенным обозначением «XDR». Сведений о количестве и интенсивности подобных запросов не представлено.

Кроме того, необходимо отметить, что при запросе в поисковой строке Яндекс сочетания букв XDR упоминание о мониторе Pro Display XDR появляется лишь на четвертой странице.

В связи с отсутствием сведений об объемах производства заявителем заявленных на регистрацию товаров, маркированных заявленным обозначением в целом или буквенным обозначением «XDR», а также о территории распространения таких товаров, о затратах на их рекламу, о публикациях в открытой печати, сведений о восприятии этого обозначения потребителями и др. сведений, подтверждающих длительное и интенсивное использование обозначения, у коллегии не имеется оснований для признания сочетания букв «XDR» обладающим различительной способностью и включения его в объем предоставляемой охраны в качестве самостоятельного элемента.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «XDR», входящее в состав товарного знака по заявке №2019752237, также как и словесные элементы «PRO», «DISPLAY», не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.**