

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2017, поданное компанией Sony Interactive Entertainment Inc., Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.06.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1282587, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 04.09.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1282587 на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1282587 представляет собой словесное обозначение «PSVR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 06.06.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1282587 в отношении всех товаров 09, 28 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы обоснован тем, что обозначение «PSVR» состоит из простых согласных букв, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной

регистрации №1282587 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «PSVR» может восприниматься потребителем как изобразительное ввиду особого подбора символов. Данное обозначение представляет собой комбинацию четырех символов, располагающихся друг за другом, без пробелов, причем необходимо отметить, что символы «S», «V», «R», входящие в состав элемента, не имеет аналога в русском алфавите. Таким образом, обозначение «PSVR» будет восприниматься российским потребителем в целом, как фантазийная комбинация, а не как сочетание отдельных простых букв, то есть как единое графическое изображение;

- испрашивается охрана не отдельных простых букв «P», «S», «V» и «R», а именно сочетания «PSVR», которое индивидуализирует производимые заявителем товары;

- буквосочетание «PSVR» легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания «пи-эс-ви-ар»;

- вопрос о том, что есть «словесный характер» и собственно «слово», до настоящего времени окончательно не решен, и это признается и специалистами в области лингвистики;

- также, примерами слов, образованных без участия гласных (слоγοобразующими в них выступают сонаты - согласные звуки, способные выступать в качестве слогообразующих), являются, например, в русском языке - междометия «гм», «брр», в сербском - слова «трг» (рынок), «прет» (перст), «врх» (верх), в чешском – «křk» (шея), «vlk» (волк) и т.д.;

- с точки зрения английского языка словесное обозначение «PSVR» (написано латинскими буквами, а значит, должно рассматриваться как иностранное, а не русское слово) также легко произносится фонетически как «пи-эс-ви-ар». Таким образом, если обозначение неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, это абсолютно не отрицает наличия у него словесного характера. В рекламе по радио или телевидению, как отмечалось выше, заявленное обозначение в любом случае будет произноситься как «пи-эс-ви-ар» и, соответственно, будет в таком исполнении фонетически восприниматься и российскими потребителями, причем также как оно воспринимается фонетически в любой другой стране мира;

- охраноспособность подобных обозначений уже неоднократно признавалась экспертизой;

- факт охраноспособности обозначения «PSVR» был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что безусловно говорит в пользу его различительной способности;

- рассматриваемый знак должным образом зарегистрирован в стране происхождения, Японии, и, соответственно, он должен охраняться с учетом норм международного соглашения, участницей которого является Россия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1282587 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.09.2015) международной регистрации №1282587 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров,

маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1282587 представляет собой сочетание букв «PSVR», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из букв «PSVR», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, то есть заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о фонетическом звучании заявленного обозначения, коллегия отмечает, что произношение согласных латинских букв «PSVR» на разных языках будет различным, что не позволяет говорить о том, что заявленное обозначение будет произноситься как «пи-эс-ви-ар».

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что знак по международной регистрации №1282587 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории

реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «PSVR».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «PSVR», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2017.