

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.06.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706822 (далее – решение Роспатента), поданное Уил Прос, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Заявка № 2021706822 на регистрацию обозначения «  » в качестве товарного знака была подана 11.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ – «колеса для транспортных средств; части/детали для транспортных средств, включенные в класс 12 МКТУ».

Роспатентом 21.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706822 для всех заявленных товаров. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «XD» являются неохранными в составе заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой сочетание простых букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера. Поскольку заявленное обозначение включает в себя неохранный элемент «XD», занимающий доминирующее положение в составе заявленного обозначения, то оно не может

быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем 07.06.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением, поскольку заявитель усматривает оценку экспертизой иного объекта взамен заявленного обозначения, а именно буквенного сочетания «XD».

Согласно возражению, заявленное обозначение представляет собой не буквы «XD», а изобретенное слово «XandD», которое произносится как «иксэндди» или «иксиди», выполненное в оригинальной графической манере, а именно часть «and» выполнена в виде звезды, расположенной между первой и последней буквой слова.

Заявитель полагает, что комбинация буквы «X», звезды и буквы «D» визуально воспринимается как единый элемент, вписанный в прямоугольник, за счет того, что элементы расположены с наложением друг на друга.

В возражении обращено внимание на то, что обозначение имеет цветовое решение, поскольку средняя часть слова в виде звезды имеет более светлый оттенок, чем две крайние буквы, и выполнена с эффектом объема, что не может не оказывать влияния на зрительное восприятие потребителя и в целом способно усиливать различительную способность обозначения.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке № 2021706822 в отношении всех заявленных товаров.

В ходе рассмотрения возражения на заседании от 06.07.2022 заявителем приведен новый довод, в соответствии с которым регистрация обозначения по заявке № 2021706822 испрашивается в качестве комбинации, обладающей различительной способностью, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно 08.08.2022 заявитель представил следующие материалы:

- (1) заключение специалиста Союза Дизайнеров России;
- (2) сведения о регистрации товарных знаков на имя заявителя в других странах;



(3) сведения о регистрации обозначения « **XD** » в качестве товарного знака заявителя, охраняемого на территории иностранных государств.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.02.2021) подачи заявки № 2021706822 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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, заявленных 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2021706822 представляет собой сочетание букв латинского алфавита «X» и «D», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изображения пятиконечной звезды, расположенного между буквами с наложением.

Буквосочетание «XD» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово. Таким обозначения не обладают различительной способностью и не способны индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии у буквосочетания «XD» конкретного фонетического звучания и смыслового значения за счет изображения звезды, которая может прочитываться как «and», не убедителен, поскольку такое восприятие звезды является субъективным, при этом сочетание иностранных букв для российского потребителя не несет какого-либо очевидного смыслового

содержания и, следовательно, не воспринимается как слово с конкретным звучанием.

Изображение звезды, присутствующей в обозначении, не приводит к изменению восприятия буквосочетания «XD», не доминирует, поскольку имеет значительно меньшую величину. Изображение звезды располагается с эффектом наложения на буквы, за счет чего воспринимается в качестве отдельного (обособленного) элемента обозначения, вносящего в него самостоятельный вклад.

Таким образом, использование букв «XD», выполненных стандартным шрифтом, совместно с изображением звезды не позволяет квалифицировать заявленное обозначение как единую графическую композицию. Следовательно, обозначение состоит из букв и изобразительного элемента, где буквы не обладают различительной способностью, а графический элемент в виде звезды не доминирует.

С учетом изложенного, заявленного обозначение в целом не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в нем занимает неохранный элемент «XD», не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Соответствующий вывод оспариваемого решения является правомерным.

Относительно представленного заявителем довода о том, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью в целом, и может быть зарегистрировано на основании пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Применение подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса связывается гипотезой нормы со случаями, когда спорное (рассматриваемое) обозначение состоит только из элементов, отнесенных к категории неохраняемых. В данном случае только буквенная часть обозначения отнесена к такому элементу. Изображение звезды не квалифицировано как не обладающее различительной способностью, что исключает возможность применения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Более того, буквы «XD» и звезда не связаны грамматически или по смыслу и поэтому не воспринимаются как неделимая комбинация.

Серый цвет, в котором исполнено изображение звезды, на что обращает внимание заявитель, не приводит к способности обозначения в целом выполнять отличительную функцию, поскольку не меняет вывод о доминировании буквенной части обозначения. Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что факт регистрации товарных знаков на имя заявителя в иных странах не обуславливает наличие обязанности Роспатента производить аналогичные или подобные регистрации товарных знаков, поскольку для оценки соответствия обозначения требованиям законодательства применяются положения Кодекса и Правил.

Коллегия изучила представленное заключение специалиста, однако, отмечает, что оно не может быть положено в основу выводов коллегии о наличии или отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Во-первых, заключение специалиста относится не только к заявленному обозначению, но и к иным обозначениям, не являющимся предметом рассмотрения



коллекцией (например, «**XD** X-tra Drive»), что влияет на вывод, в частности, о семантической нагрузке элементов обозначения (стр. 8). Во-вторых, заключение



содержит вывод о том, что изобразительный элемент обозначения «**XD**» является композиционной доминантой (стр. 6), что никоим образом не соотносится с методологией оценки доминирования элементов в составе обозначений, применяемой при экспертизе товарных знаков.

Учитывая сказанное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что элементы «XD» и звезда в заявленном исполнении образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Следует иметь ввиду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в

случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Материалов, иллюстрирующих активное и длительное использование



заявителем обозначения « **XD** », в результате которого оно могло приобрести различительную способность, с возражением не представлено.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2022.