

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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), рассмотрела возражение от 30.12.2013, поданное Сикорски Экрафт Копэрейшн, США (далее - заявитель) на решение Роспатента от 27.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701172, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012701172 с конвенционным приоритетом от 22.07.2011 было подано на регистрацию в качестве товарного знака 20.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из латинской буквы «X» и цифры «2», выполненных стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 27.09.2013 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание простых буквы «X» и цифры «2», которые не обладают различительной способностью, так как не имеют характерного графического исполнения. Также в заключении указано, что обозначение по заявке №2012701172 сходно до степени смешения со знаком «X2» по

международной регистрации №1095631 с конвенционным приоритетом от 28.04.2011 [1], владельцем которого является компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение имеет характерное запоминающееся чередование букв и цифр;
- заявленное обозначение за счет его звуковой и смысловой вариантности является фантазийным и вызывает ассоциации с некой математической формулой, осью координат или лопастями вертолета;
- заявителю принадлежит исключительное право на обозначение X2 Technology по свидетельству №323802 для однородных товаров 12 класса МКТУ;
- дата первого использования обозначения X2 на территории США – 1 декабря 2005, в деле находятся фотографии вертолета, на борт которого нанесен товарный знак X2, первый полет этого вертолета состоялся в 2008 году, с 2011 заявитель ежегодно выставляется в России на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia;
- X2 уже до даты подачи заявки на товарный знак в России ассоциируется в мире авиации с именем заявителя;
- заявитель прилагает дополнительные материалы об известности X2 и использовании его непосредственно на товаре;
- в соответствии с Соглашением о разграничении сфер деятельности между заявителем и владельцем международной регистрации [1] из перечня товаров 12 класса МКТУ международной регистрации была исключена позиция «аппараты, перемещающиеся по воздуху»;
- в связи с тем, что заявленное обозначение не затрагивает права владельца международной регистрации [1], заявитель просит снять противопоставление ввиду отсутствия однородности товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения об участии заявителя в 4 и 5 Международных выставках HeliRussia [2];

- материалы из сети Интернет, касающиеся обозначения X2 [3];
- выписка из реестра товарных знаков Германии с переводом [4];
- уведомление Патентного ведомства Германии в МБ ВОИС с переводом [5].

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701172 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.07.2011) конвенционного приоритета заявки №2012701172 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию буквы «Х» и цифры «2», выполненных стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных буквы и цифры, не имеющих оригинального графического исполнения, а их сочетание не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение может быть произнесено рядовым потребителем как Икс2, Ха2, Икс в квадрате или Ха в квадрате, что свидетельствует о его фантазийном характере, нельзя признать обоснованным, поскольку речь идет о сочетании согласной буквы и цифры, а не о словесном обозначении.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Заявителем представлен достаточно большой комплект материалов, в основном являющихся распечатками из сети Интернет, в которых имеются изображения вертолета с нанесенным на него обозначением Х2. При этом следует отметить, что на всех изображениях вертолета обозначение Х2 имеет характерное графическое исполнение, отличное от заявленного в виде стандартных буквы и цифры. Либо это обозначение по свидетельству №323802, в котором Х2 имеет оригинальное исполнение, либо иное выполнение Х2, но тоже оригинальное. Что касается участия заявителя в Международных выставках Helirusia 2011-2012, то представленные материалы не содержат сведений о том, что на этих выставках был представлен вертолет, маркированный заявленным обозначением Х2. Иных документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации, кроме сведений с различных Интернет-сайтов материалы возражения не содержат.

В связи с указанным коллегия не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2012701172 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаком [1], зарегистрированным на имя иного лица, необходимо отметить следующее.

В связи с тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, вопрос сходства до степени смешения сравниваемых обозначений коллегией не исследовался.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2013.