

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 02.07.2015, поданное компанией Blatchford Products Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166108, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «КХ06» с конвенционным приоритетом от 17.01.2013 была произведена Международным Бюро ВОИС 05.06.2013 за №1166108 для товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации № 1166108 представляет собой сочетание двух букв «КХ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифр «06».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данной международной регистрации в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации «КХ06» представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющее словесного характера и

оригинального графического исполнения, поэтому не обладает различительной способностью.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на предварительное решение заявитель информировал экспертизу о том, что обозначение КХ06 использовалось в России задолго до даты подачи заявки на международную регистрацию №1166108 и представлял информацию о подразделении заявителя "Endolite", производящем заявленные товары, русскоязычную брошюру о товарах, маркированных обозначением КХ06, техническую спецификацию, а также данные интерактивного архивного ресурса, согласно которым информация о товарах, маркированных обозначением КХ06, была размещена на русскоязычном сайте endolite.ru, как минимум, начиная с 24 июня 2011 г.;

- товары 10 класса МКТУ «протезы, детали протезов и аппараты для реабилитации» представляют собой изделия крайне узкой специализации, подразумевающие ограниченный круг потребителей. Товары данного вида не продвигаются посредством прямой рекламы и не реализуются в розничных магазинах третьими лицами. Как правило, при возникновении необходимости в покупке товара, потребитель самостоятельно, либо при помощи врача изучает продукцию имеющихся производителей в данной области, осуществляет выбор и приобретает товар непосредственно у производителя или его официального дилера путем размещения заказа;

- заявитель согласен с замечанием экспертизы относительно нехватки в дополнительных материалах финансовых подтверждений реализации заявленных товаров на территории Российской Федерации, в отсутствие которых экспертиза не сочла возможным признать приобретение различительной способности. Дополнительное документальное подтверждение указанного объема продаж будет представлено заявителем в самое ближайшее время.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №1166108 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. копию эксклюзивного дистрибьюторского соглашения;
2. копии счетов;
3. распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.01.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1166108 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, обозначения представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ обозначения по международной регистрации показал, что оно состоит из сочетания согласных букв «КХ» и цифр «06», в силу чего не обладает словесным характером, а также не имеет характерного графического исполнения.

Необходимо отметить, что предоставление правовой охраны подобным знакам возможно в случае, если доказано, что в результате использования знака при его восприятии у потребителя возникают ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара или производителя.

С учетом изложенного вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1166108 положениям пункта 1 статьи 4183 Кодекса правомерен.

Представленные заявителем дополнительные материалы [1-3] не подтверждают приобретение рассматриваемым знаком различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку не позволяют прийти к выводу о том, что до даты его приоритета у российского потребителя знак ассоциировался непосредственно с заявителем и воспринимался как средство индивидуализации выпускаемых им товаров. Не представлено документов, подтверждающих введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной знаком по международной регистрации №1166108.

Представленные инвойсы не имеют подтверждения оплаты. Не представлено документов, подтверждающих объемы продаж. Нет информации об осведомленности потребителей и специалистов.

В возражении указано, что заявитель представит дополнительные материалы, доказывающие приобретение различительной способности, однако, на заседание коллегии представитель заявителя не явился и материалов не представил.

Таким образом, оснований, для отмены решения Роспатента от 31.03.2015 у коллегии не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2015.