

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 07.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ARM Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247527, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 25.07.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 22.12.2014 за №1247527 в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1247527 представляет собой словесное обозначение **MALI**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247527. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «MALI» является географическим наименованием, а именно названием

государства в Западной Африке (см. сайты Мультитран, Википедия, dic.academic.ru), которое может быть воспринято как указание на место происхождения товаров/услуг и место нахождения их изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку подачи заявки была осуществлена компанией из Великобритании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 07.12.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247527 следующими позициями:

- 09 класс МКТУ «Puces [circuits intégrés]; unités de traitement graphique; puces électroniques; logiciels informatiques destinés à être utilisés pour et dans la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; publications électroniques, toutes en rapport avec des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques / чипы [интегральные схемы]; блоки обработки графических данных; электронные чипы; компьютерное программное обеспечение, используемое в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов; компьютерное программное обеспечение, используемое в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции, компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении приложений программного обеспечения и программного обеспечения операционной системы для запуска в устройствах на основе блоков обработки графических данных, чипов [интегральных

схем] и электронных чипов; электронные публикации, всецело относящиеся к блокам обработки графических данных, чипам [интегральным схемам] и электронным чипам»;

- 16 класс MKTY «Manuels d'instruction en matière de conception et de développement de unités de traitement graphique, puces (circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques / технологические инструкции, относящиеся к проектированию и разработке блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов; руководства для пользователей и разработки, всецело относящиеся к проектированию и разработке блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов; руководства для пользователей и разработки, всецело относящиеся к проектированию и разработке компьютерного программного обеспечения, используемого в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции, компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов; руководства для пользователей и разработки, всецело относящиеся к проектированию и разработке компьютерного программного обеспечения, используемого в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции, компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении приложений программного обеспечения и программного обеспечения операционной системы для запуска в устройствах на основе

блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов»;

- 42 класс MKTY «Services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, tous en rapport avec des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, se rapportant tous à des logiciels informatiques destinés à être utilisés pour et dans la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, se rapportant tous à des logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques / Исследование, разработка, проектирование, техническое консультирование и услуги по технической поддержке, всецело относящиеся к блокам обработки графических данных, чипам [интегральным схемам] и электронным чипам; исследование, разработка, проектирование, техническое консультирование и услуги по технической поддержке, всецело относящиеся к компьютерному программному обеспечению, используемому в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции, компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов; исследование, разработка, проектирование, техническое консультирование и услуги по технической поддержке, всецело относящиеся к компьютерному программному обеспечению, используемому в и для использования в проектировании, разработке, моделировании, симуляции, компиляции, отладке, верификации, конструировании и сопряжении приложений программного обеспечения и программного обеспечения операционной системы для запуска в устройствах на основе блоков обработки графических данных, чипов [интегральных схем] и электронных чипов»;

- в данном случае заявленное обозначение образовано от хорватского слова «mali», которое в переводе с на русский язык означает маленький, и было выбрано заявителем, как подчеркивающее маленький размер, производимой им продукции;

- если обозначение, содержащее название какого бы то ни было географического объекта, должно рассматриваться как вводящее в заблуждение относительно места производства товаров/услуг и места нахождения их изготовителя, то только в том случае, когда это самое географическое название обладает репутацией в области производства рассматриваемых товаров/услуг;

- в открытых источниках информации, в том числе в сети Интернет, отсутствуют данные, подтверждающие наличие производства в Республике Мали инновационной и высокотехнологичной продукции, такой как аппаратное и программное обеспечение, графические процессоры, микропроцессоры, полупроводники, электронные чипы, различные технологические устройства, и оказания услуг в отношении такой продукции, а также лицензирование высокотехнологичных решений и устройств в отношении которых заявлено обозначение «MALI» по международной регистрации №1247527;

- заявитель (компания APM Лимитед) – является одной из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров (с архитектурой ARM), ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах (смартфонах, планшетах, видео приставках, носимых устройствах и т. п.);

- товары заявителя, маркированные обозначением «MALI» - это линейка графических процессоров, которая включает в себя целый ряд моделей: мультимедийные графические процессоры mali-55, mali-200, mali-300, mali-400, mali-45 и др., а также графические процессоры для обработки видео mali-V500, mali-V550 и контролеры дисплея mali-DP500, mali-DP550 и др.;

- компания APM Лимитед лицензирует продукцию «MALI» сторонним разработчикам и производителям высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств и т.д.;

- компания АРМ Лимитед также проводит исследования, разрабатывает, оказывает консультации и техническую поддержку своим лицензиатам в связи с использованием ими товаров и технологий, маркированных обозначением «MALI». АРМ Лимитед заключила около 1380 лицензионных договоров по всему миру с более чем 450 компаниями-производителями разнообразных продуктов на базе ARM. Это такие крупные производители полупроводников и оригинального оборудования, как Samsung, NXP, Qualcomm, Texas Instruments, Toshiba, LG, Fujitsu, STMicroelectronics, AMD, Broadcom, HiSilicon, Freescale, Infineon, MediaTek, Huawei and NVidia. Технология «MALI» от АРМ Лимитед используется в растущем числе мобильных и пользовательских устройств, продаваемых по всему миру и в России, в том числе на массовом рынке смартфонов начального уровня, высокопроизводительных смартфонов, планшетов, умных телевизоров и носимой электроники;

- заявленные товары и услуги 09, 16 и 42 классов МКТУ представляют собой высокотехнологичные устройства и предназначены для узкого круга потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт, которым хорошо известны производители продукции в данной области. Заявленное обозначение будет ассоциироваться у потребителей прежде всего с заявителем, а не географическим названием республики;

- в открытых русскоязычных источниках информации содержится достаточно большой объем информации, подтверждающей узнаваемость товарного знака заявителя российскими потребителями;

- указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что обозначение «MALI» воспринимается как средство индивидуализации товаров и услуг 09, 16 и 42 классов МКТУ заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247527 в отношении товаров уточненного перечня товаров и услуг, указанного выше.

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением и на этапе экспертизы (21.10.2016) представил следующие материалы:

1. Заключение по результатам экспертизы в отношении знака по международной регистрации № 1247537 «MALI»;

2. Распечатки страниц «Карманный сербскохорватско-русский словарь», М., «Русский язык», 1986;

3. Распечатки из сети Интернет сведений о Республике Мали;

4. Распечатка из сети Интернет сведений о компании ARM Limited и выпускаемой продукции;

5. Руководство по правильному использованию товарного знака «MALI» с переводом на русский язык;

6. Архивные сведения о компании ARM Limited с переводом на русский язык;

7. Результаты поиска, проведенного по обозначению «Mali» поисковых системах google.ru, yandex.ru, bing.com, go.mail.ru;

8. Материалы, доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «MALI» (сведения из сети Интернет);

9. Письменное пояснение Дэвида Левеллина (главного юриста компании ARM Limited);

10. Сведения о товарных знаках «MALI», зарегистрированных на имя заявителя в других странах в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ, аналогичных заявленным;

11. Сведения о товарных знаках, включающих географическое наименование, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации:

GUAM по международной регистрации №713557; **ФИДЖИ** по

свидетельству №357457; **БАЛИ** по свидетельству №490923; **bali** по

Мадагаскар/Madagascar по свидетельству №516946;

 **ЗАНЗИБАР** по свидетельству №366976.
№505814,

Изучив материалы дела коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1247527 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, 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.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1247527 представляет собой словесное обозначение **MALI**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ знака по международной регистрации №1247527 на соответствие требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «MALI» действительно представляет собой географическое название африканской республики, (см. Яндекс-словари, словарь Мультитран), которое может указывать на место производства товара и местонахождения изготовителя товаров/услуг.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных с возражением и находящихся в деле заявки, показал следующее.

Республика Мали – государство в Западной Африке, одна из беднейших стран мира. Основой традиционного сектора экономики является земледелие, разведение домашнего скота для внутреннего потребления и на экспорт, рыболовство. Также осуществляется добыча золота и фосфоритов [3].

При этом заявленное обозначение заявлено в отношении товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ, которые представляют собой сложные электронные устройства, характеристики которых не связаны с географическим происхождением товаров /услуг.

Следует также отметить, что заявитель является известной компанией, образованной в 1990 году в Великобритании, которая входит в состав транснациональной компании ARM Hilding Plc. Основная специализация заявителя – разработка и производство компьютерных процессоров, графических процессоров, цифровых запоминающих устройств, периферийных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения и оказание технических консультационных услуг в области электронных технологий [6,9].

За период с 2011-2014гг. доля заявителя в общем объеме рынка основных прикладных процессоров в мобильных вычислительных устройствах составила 85 %.

В 2011 году компания ARM Limited заняла 12 место в списке 50-ти самых инновационных компаний. В 2014 году заняла 3 место по оценке Forbes среди самых инновационных компаний в мире.

Обозначения «MALI» начало использоваться заявителем, по крайней мере, с 2006 года и в настоящее время продукция (графические процессоры с программным обеспечением, цифровыми и печатными материалами), маркируемая обозначением «MALI», широко представлена по всему миру, в том числе и в России.

На сегодняшний день заявитель заключил около 100 лицензионных соглашений с большим количеством компаний, включая Samsung, LG Electronics, MediaTek и др., которые разрабатывают и производят широкого спектра товаров на базе электронных продуктов, производимых заявителем под обозначением «MALI»

Информация о товарах, маркируемых обозначением «MALI», производимых компанией ARM Limited, широко представлена в сети Интернет, регулярно демонстрировалась на крупнейших специализированных мероприятиях, таких как: Выставка Потребителей Электроники (США), Всемирный мобильный конгресс (Испания) и др, в 2015 году принимала участие в выставках DevGamm (<http://devgamm.com/moscow2015/en/>), «Белые Ночи» (<http://wnconf.com/en#home/>) и

«Зимние Ночи» (<http://www.eventsforgamers.com/event/winter-nights-2015/>), проходившие в России.

Указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что обозначение «MALI» в силу его использования приобрело «вторичное» дополнительное значение и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя - компании ARM Limited.

Коллегией также принято во внимание, что товары и связанные с ними услуги, приведенные в уточненном перечне знака по международной регистрации №1247527, представляют собой товары, предназначенные для узкого круга потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт, которым хорошо известны производители продукции в области производства высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств.

Следует также отметить, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана товарному знаку «MALI» в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ в других странах (Аргентина, Китай, Малайзия, Филиппины, Турция, страны ЕС).

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1247527 в отношении товаров, указанных в уточненном перечне, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2017, отменить решение Роспатента от 27.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247527 в отношении товаров 09 класса МКТУ «puces [circuits intégrés]; unités de traitement graphique; puces électroniques; logiciels informatiques destinés à être utilisés pour et dans la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; logiciels informatiques utilisés

dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; publications électroniques, toutes en rapport avec des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques», товаров 16 класса МКТУ «manuels d'instruction en matière de conception et de développement de unités de traitement graphique, puces (circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; manuels d'utilisation et de développement, tous en rapport avec la conception et le développement de logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques», услуг 42 класса МКТУ «services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, tous en rapport avec des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, se rapportant tous à des logiciels informatiques destinés à être utilisés pour et dans la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques; services de recherche, de développement, de conception, de conseillers techniques et d'assistance technique, se rapportant tous à des logiciels informatiques utilisés dans et destinés à être utilisés pour la conception, le

développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels de systèmes d'exploitation destinés à être exécutés sur des unités de traitement graphique, puces [circuits intégrés] et puces électroniques».