

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 ППС), рассмотрела возражение от 09.06.2014, поданное компанией ИНСАЙД СИКЬЮЭ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726913, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012726913 с приоритетом от 06.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Inside Rus», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 04.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RUS» представляет собой сокращение от «Russia, russian» (в переводе с английского языка «Россия, российский», см. Интернет. Словари, Англо-русский словарь сокращений, Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, Москва, изд. «Русский язык», 1999, стр. 380) не обладает различительной способностью, так как указывает на

место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги), в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения.

Вместе с тем, поскольку заявитель находится во Франции, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «INSIDE» (свидетельство №389583 с приоритетом от 26.05.2008), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНСАЙД», 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 1, оф. 400 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- знаком «INSIDE» (международная регистрация №389583 с приоритетом от 12.05.1988), которому ранее была предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя TRUSSARDI S.P.A., Piazza Duse, 4 I-20122 MILANO, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (части) и услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 09.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «Rus» является неохраняемым;

- поскольку Российская Федерация не обладает какими-либо специфическими природными условиями или людскими факторами, которые могут определять особые свойства товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, то входящее в состав заявленного обозначения слово «Rus» будет восприниматься российскими потребителями как указание на место сбыта заявленных товаров, а не место производства товаров или нахождения заявителя;

- заявитель является мировым лидером в производстве защищенных микропроцессорных решений;

- для поставок своей продукции в Российскую Федерацию, продвижения данной продукции и ее реализации на российском рынке заявитель создал родственную компанию ООО «Инсайд Рус»;

- по мнению заявителя, с учетом известности компании ИНСАЙД СИКЬЮЭ, высокой степени информированности потребителей о производимой продукции, узкого круга потребителей данной продукции, отсутствует опасность введения российских потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №389583 использует знак в отношении услуг (рекламные услуги, агентство по организации и проведению различных мероприятий), не однородных заявленным товарам и услугам, как и владелец международной регистрации №524444 (известный итальянский дом моды, который производит одежду, обувь, сумки, аксессуары, духи);

- учитывая разную специализацию заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, отсутствует реальная опасность смешения сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2014 по заявке №2012726913 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждении своих доводов заявитель представил:

- копию контракта RUS-2012 от 25.12.2012 [1];

- копии счета-фактуры №11 от 14.03.2014 и товарной накладной №14007 от 14.03.2014 [2];

- копию дистрибьюторского договора, заключенного между заявителем и ООО «Инсайд РУС» [3];

- копия переписки с владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №524444 о возможности выдачи письма-согласия на имя заявителя [4].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (06.08.2012) поступления заявки №2012726913 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

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 состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности,

сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 словесное обозначение «Inside Rus», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс.Словари, Англо-русский словарь сокращений, Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, Москва, изд. «Русский язык», 1999, стр. 380) входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RUS» представляет собой сокращение от «Russia, russian» (в переводе с английского языка «Россия, российский»).

Таким образом, словесный элемент «RUS» в силу своего семантического значения будет указывать на место происхождения товаров и место нахождения изготовителя (лица, оказывающего услуги), в силу чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку компания ИНСАЙД СИКЬЮЭ расположена во Франции, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Что касается довода заявителя о том, что элемент «RUS» заявленного обозначения будет восприниматься российским потребителем как указание на место сбыта товаров, поскольку заявитель создал родственную компанию ООО «Инсайд Рус», то необходимо отметить следующее.

Заявителем не представлено каких-либо документов, подтверждающих связь между ним и ООО «Инсайд Рус». Кроме того, как указано выше, элемент «RUS» будет указывать на происхождение товаров из России.

Следует указать, что утверждение заявителя о том, что продукция компании заявителя ИНСАЙД СИКБЮЭ, маркированная заявленным обозначением, хорошо известна российскому потребителю, является декларативным и не подтвержден соответствующими материалами, из которых следовало бы, что заявленное обозначение воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак заявителя.

Представленная копия контракта [1] подтверждает, что заявитель продает электронные приборы ООО «Инсайд Рус». А копии счета-фактуры и товарной накладной [2] подтверждают, что ООО «Инсайд Рус» реализует указанные товары третьим лицам на территории Российской Федерации. Дистрибьюторский договор [3] не содержит перевода на русский язык, связи с чем не может быть принят во внимание коллегией палаты по патентным спорам на основании пункта 2.2 Правил ППС.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726913 основано на наличии сходных знаков по свидетельству №389583 и международной регистрации №524444 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №524444 [1] представляет собой словесное обозначение «INSIDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389583 [2] представляет собой комбинированное обозначение . Изобразительный элемент в виде холмообразной фигуры, у которой боковые стороны плавно переходят в горизонтальные линии. Справа от фигуры расположен словесный элемент «Inside», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в синем цвете в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [1, 2], основным элементом является словесный элемент «Inside», так как он является либо единственным элементом, либо занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. При этом, как сказано выше, элемент «RUS» является неохраняемым.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Inside» (в переводе с английского на русский язык означает – «внутренняя часть, внутренняя сторона, внутри», Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBY Lingvo»), что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 2] словесного элемента «Inside» буквами латинского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Учитывая сходство доминирующих словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся отдельные различия.

Анализ перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «приборы и инструменты для записи, передачи, обработки, хранения и обмена данными, звуками или изображениями, программы для компьютеров и микропроцессоров, программное обеспечение, компьютерные программы для шифрования и дешифрования данных, шифровальные и

дешифровальные схемы для компьютерных данных, компьютерные интерфейсы для связи, интерфейсные карты связи, интерфейсные модули связи, модемы, преобразователи данных, электронные компоненты, чипы, интегральные схемы, микросхемы, печатные схемы, печатные платы, полупроводники, процессоры (центральные блоки обработки информации), микропроцессоры, микроконтроллеры, бирки электронные, карты с чипами, карты памяти, электронные платёжные карты и электронные считыватели бироков, карты контроля доступа, электронные графопостроители, электрические и электронные замки, аппараты и инструменты для контроля доступа и входа, идентификации и аутентификации физических лиц и товаров, телефоны, сим-карты, аппаратура для дистанционного управления, компьютеры и компьютерные периферийные устройства, устройства для считывания карт с чипами» являются однородными товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаком по международной регистрации №524444 «аппаратура для записи и передачи, воспроизведения звука или изображений, носители информации, диски звукозаписи и другие носители информации, механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, приборы и инструменты для контроля, оборудование для обработки информации, компьютеры, программы для компьютеров», поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 35, 42 классов МКТУ однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по оптовой и розничной продаже и реклама, услуги в области разработки и усовершенствования технического и программного обеспечения), имеют один круг потребителя и одинаковые условия их оказания.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленная заявителем копия переписки с владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №524444 [4] не содержит перевода на русский язык, связи с чем, не может быть принята во внимание коллегией палаты по патентным спорам на основании пункта 2.2 Правил ППС.

Довод заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков [1, 2] используют их в других областях, не связанных с областью деятельности заявителя, не опровергает выводов о сходстве знаков. Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленных знаков [1, 2] на дату подачи возражения действовала и не была прекращена в установленном законом порядке.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 04.03.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2014.