

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 07.08.2015, поданное компанией «SanDisk Corporation», США (далее - заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1106404, при этом установлено следующее.

Знак «**COMPACTFLASH**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22.12.2011 за № 1106404 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, с территориальным расширением от 19.07.2013.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1106404 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что знак по международной регистрации № 1106404 состоит из двух значимых словесных элементов («**COMPACT**» - англ. компактный, сжатый, «**FLASH**» - флэшпамять (прогр.)) в слитном написании. Принимая во внимание семантику данных слов и перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку, сделан вывод о том, что знак «**COMPACTFLASH**» характеризует заявленные товары, указывая на их вид. При

этом отмечено, что слитное написание не может привести к качественно иному уровню восприятия, отличного от восприятия отдельных элементов.

В заключении также указано, что представленные заявителем сведения из сети Интернет не могут считаться достаточными для доказательства того, что знак не является характеристикой товаров, а воспринимается исключительно как маркировка товара. Кроме того отмечено, что факт регистрации в США принят экспертизой во внимание, однако российское законодательство не предусматривает предоставление правовой охраны обозначениям на основании их регистрации в других странах.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявляемый знак представляет собой одно слово, которое отсутствует в каких-либо словарях как лексическая единица, в силу чего является фантазийным. Тогда как предложенное экспертизой разбиение основано на личном восприятии. Потенциально рассматриваемое слово может быть разбито на различные составляющие – например, COMP – контрамарка, ACT – действовать, FLASH – вспышка, или COMP – контрамарка, ACT – действовать, FL – общепринятое сокращение названия штата США, Флорида, ASH – зола (согласно словарю Мультигран).

Далее в возражении приведены подробные сведения о правилах слитного написания в различных языках. Кроме того, приведен анализ полученного лингвистического заключения, согласно которому слово «COMPACTFLASH» не имеет лексического значения.

Также заявителем приведена подробная информация о том, что данный знак активно используется им самим или с его согласия в отношении товаров 09 класса МКТУ как в России, так и за ее пределами. Знак стал известен за 20 лет активного использования как средство индивидуализации заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы [1], содержащие распечатки из сети Интернет и лингвистическое заключение с приложениями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1106404 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2015, заявителем были представлены материалы [2], содержащие декларацию с переводом, договоры, распечатки из сети Интернет, сводную таблицу регистраций в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2013) территориального расширения знака по международной регистрации № 1106404 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на

регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Знак по международной регистрации № 1106404 «COMPACTFLASH» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «COMPACTFLASH» не является лексической единицей какого-либо языка, что позволяет усмотреть фантазийный характер данного слова в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Что касается разделения слова на форманты «COMPACT» и «FLASH», коллегия отмечает, что, действительно, указанные слова являются лексическими единицами английского языка и означают: «COMPACT» - 1) прил. компактный, плотный, твердый, сжатый, малогабаритный, составной 2) сущ. соглашение, договор, пудреница, косметичка, 3) гл. соединять, сплачивать, сжимать, спрессовывать; «FLASH» - 1) вспышка, яркий свет, 2) мгновение, миг, 3) засветка, засечка, 4) тех. мгновенное действие, вспышка (<https://slovari.yandex.ru/>).

Следует обратить внимание на полисемичность обоих слов в английском языке. С учетом приведенных лексических значений (как при отдельном, так и при слитном написании указанных словесных элементов) образуются такие понятия как, например, «компактный яркий свет», «малогабаритная косметичка», «сжатая вспышка» и т.д., смысл которых не понятен применительно к заявленным товарам и услугам, следовательно, заявленное обозначение само по себе является фантазийным и не может прямо характеризовать товары 09 класса МКТУ.

При этом, значение слова «FLASH» - флэшпамять (прогр.) приведено экспертизой со ссылкой на словарь Мультитран (<http://www.multitrans.ru/>). Коллегия отмечает, что данный источник представляет собой он-лайн словарь с возможностью пополнения словаря пользователями на сайте, т.е. любой пользователь может включить в словарь любую информацию. Других материалов в подтверждение несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса экспертизой представлено не было.

Более того, при обращении к приведенному экспертизой словарю Мультитран имеется указание на компанию заявителя – (... карта памяти CompactFlash [карта CF] съемное энергонезависимое массовое запоминающее устройство с очень небольшими размерами (43 x 36 x 3,3 мм, примерно половина кредитной карты)... Карты CompactFlash запущены в производство компанией San Disk в 1994 году. В настоящее время объем их памяти достигает 32 GB. С 1995 года ассоциация CompactFlash [CFA] отвечает за стандартизацию и всемирное распространение технологии CF...).

Следует также указать, что анализ информации, содержащейся на различных Интернет-сайтах (см., в том числе материалы [1-2]), показал, что элемент «COMPACTFLASH» также указывается как карта памяти компании «SanDisk Corporation» (например, ...CompactFlash – торговая марка одного из первых форматов карт флеш-памяти. Формат разработан компанией «SanDisk Corporation» в 1994 году. Несмотря на возраст, карты этого формата всё ещё популярны в фототехнике благодаря рекордным показателям скорости и ёмкости. В 2014 году максимальный объём накопителей с интерфейсом CompactFlash достиг 512 Гбайт...).

Кроме того, в материалах [2] содержится обобщающая представленная документы (договоры, распечатки из сети Интернет, сводная таблица) декларация директора компании «SanDisk Corporation», в которой приведена подробная информация о деятельности компании по разработке, производству и продвижению запоминающих устройств для хранения информации, технологий и программного обеспечения, в том числе и карты памяти «COMPACTFLASH». Так, указано, что

данная карта памяти была разработана в 1994 году, и вскоре после ее создания началось использование и в России. Также отмечено, что обозначение «COMPACTFLASH» зарегистрировано во многих странах мира (представлен список регистраций, среди которых указаны охранные документы в Аргентине, Австралии, Австрии, Германии, Мексике, Испании, Швеции, США, Венесуэле и т.д.), и предоставлена лицензия Ассоциации COMPACTFLASH, которая, в свою очередь, выдает сублицензии на использование этого знака ведущим компаниям мира, производящим технику и фотоаппаратуру (Canon, Nikon, Fujifilm, Hewlett Packard и др.).

Учитывая изложенное, приведенная информация позволяет утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «COMPACTFLASH», хорошо известен российскому потребителю и ассоциируется с компанией заявителя.

Таким образом, коллегия считает, что знаку «COMPACTFLASH» может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2015, отменить решение Роспатента от 07.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1106404.