

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 15.04.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Ананьевым Андреем Юрьевичем, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 518242, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2012736991, поданной 24.10.2012, зарегистрирован 21.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 518242 на имя Индивидуального предпринимателя Мишкина Сергея Евгеньевича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.04.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 518242 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «MS-Chip» состоит из двух частей «MS» и «Chip», разделенных дефисом, первая часть «MS», а именно сочетание двух букв, не имеющих словесного характера и не обладающих различительной способностью;
- вторая часть товарного знака «MS-Chip», слово «Chip», воспринимается как самостоятельное слово, выполненное с первой заглавной буквой, которое в переводе

с английского языка обозначает - чип, микрочип, электронная микросхема, полупроводниковый кристалл с микросхемами. Чип, составляющий основу элементной базы современной вычислительной и микроэлектронной техники и находящий применение практически во всех сферах жизни общества, и указывает на конкретный вид товара;

- т.е. составная часть товарного знака «MS-Chip», слово «Chip» является общепринятым термином в области науки (техники), не является фантазийным (новообразованным), и обозначает интегральные микросхемы.

Кроме того, в возражении указано на заинтересованность лица, подавшего возражение, поскольку оно осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель. Ананьевым А.Ю. подана заявка № 2013742622 на регистрацию товарного знака «RSChip» в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ (дата подачи - 09.12.2013). Обозначение «RSCHIP» сходно до степени смешения с товарным знаком «MS-Chip».

Также в возражении отмечено, что правовая охрана товарного знака «MS-Chip» является нарушением абсолютных прав и интересов лица, подавшего возражение, создает трудности в дальнейшем производстве и реализации товаров под обозначением «RSChip». Лицо, подавшее возражение, планирует и в дальнейшем использовать обозначение «RSChip» для маркировки производимого товара. Лицо, подавшее возражение, желает предупредить возможность наступления события, а именно предъявление иска в Арбитражный суд от правообладателя товарного знака «MS-Chip» к Ананьеву А.Ю. о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскания денежных средств, а также осуществить регистрацию товарного знака «RSChip».

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия регистрационных документов на Ананьева А.Ю. [1];
- распечатки свидетельства № 518242 и материалов заявки № 2013742622 [2];
- распечатки из сети Интернет, в том числе словарно-справочные копии [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 518242 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 518242, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 06.08.2015 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «MS-CHIP» является единым словесным элементом, имеет единое фонетическое воспроизведение и должен рассматриваться единым словесным воспроизведением товарного знака;

- необоснованным является и довод о том, что слово «CHIP» является общеупотребительным термином, поскольку, во-первых, его нельзя использовать как отдельную часть товарного знака, а, во-вторых, слово «CHIP» в переводе с английского языка имеет множество значений: 1.) щепка, лучина, стружка; 2) осколок алмаза; розочка; 3) фишка, марка; 4) тонкий ломтик; 5) ничего не стоящая вещь; нечто безвкусное, непитательное, высохшее, не пригодное; 6) деньги, монеты 7) микросхема; интегральная схема;

- непосредственно сам факт регистрации товарного знака «MS-CHIP» не может нарушить права лица, подавшего возражение, как субъекта гражданских прав, поскольку дата приоритета товарного знака - 24.10.2012, а дата регистрации лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя - 18.03.2015;

- сам по себе факт регистрации товарного знака «MS-CHIP» не препятствует использовать обозначение «RSCHIP» для маркировки производимого товара при условии выполнения требований, установленных частью 3 статьи 1484 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 518242.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2015, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные доводы, согласно которым элемент «Chip» указывает на вид товара «чипы [интегральные схемы]» и является ложным для всех остальных товаров и услуг. Доводы содержат вывод о том, что

оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

С дополнительными доводами лицом, подавшим возражение, представлены материалы [4], касающиеся заинтересованности в подаче возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2015, лицом, подавшим возражение, был скорректирован объем притязаний, а именно испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 518242 только в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; микропроцессоры; детекторы; провода электрические; программы для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; приборы регулирующие электрические; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для контроля скорости транспортных средств; соединения для электрических линий; спидометры; схемы печатные; тахометры; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; чипы [интегральные схемы]; электропроводка; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; флэш-накопители USB».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.10.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №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, не обладающих различительной способностью, или 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 пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

MS-Chip

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и включает в себя буквенно-словесный элемент «MS-Chip», выполненный через дефис

стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо обратить внимание, что согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения

Коллегия отмечает, что дополнительные доводы лица, подавшего возражение, представленные 25.08.2015, содержат основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, а в первоначальных материалах возражения указано лишь на нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи данные доводы не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения, поступившего 15.04.2015, и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Также, коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, а в качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, указано, что оно осуществляет деятельность в области электроники по продвижению товаров, при маркировке которых используется обозначение «RSCHiP». Лицом, подавшим возражение, подана соответствующая заявка на государственную регистрацию товарного знака.

Представленные материалы [4] содержат информацию об осуществлении ООО «ЧипТюнинг.Ру», единственным учредителем которого выступает ИП Ананьев А.Ю., деятельности в области реализации программных приложений и компьютерных комплектующих, маркируемых обозначениями, включающими

элемент «RSCHiP». В частности, имеется форма учета перемещения товаров из Беларуси, согласно которой лицо, подавшее возражение, выступает отправителем товаров – программируемые контроллеры с памятью, приборы и устройства для автоматического регулирования характеристик блока управления двигателя автомобиля. Анализ данных материалов показывает, что областью деятельности лица, подавшего возражение, является реализация различных приборов и устройств для управления автомобилем, компьютерных комплектующих и программ (приложений).

Все товары 09 класса МКТУ, перечисленные в скорректированных 25.08.2015 притязаниях по возражению, относятся к компьютерным программам, запасным частям и комплектующим, а также в перечне содержатся измерительные, регулирующие и коммутационные приборы и устройства.

Вместе с тем, целесообразно отметить, что в настоящее время по заявке № 2013742622, заявителем по которой выступает лицо, подавшее возражение, было принято решение о государственной регистрации товарного знака и выдано свидетельство № 558181. Указанное свидетельствует о том, что товарные знаки

«» и «» были признаны Роспатентом несходными, а у лица, подавшего возражение, имеется исключительное право на товарный знак и право беспрепятственного распоряжения им.

Таким образом, коллегия не усматривает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «» содержит элемент «MS-Chip», представляющий собой сочетание букв латинского алфавита, дефиса и слова «Chip».

Слово «Chip» является лексической единицей английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков и имеет перевод «чип, (полупроводниковый) кристалл с микросхемами, кристалл, микросхема, интегральная микросхема». В английском языке данное слово имеет несколько различных значений – 1) лыко, луб, тонкая стружка *или* солома (*для плетения корзин, шляп*); 2) изъян; место, где отбит кусок; щербин(к)а; зазубрина; скол; 3) тонкий ломтик (*картофеля, яблока и т. п.*); 4) фишка, марка; 4) чип, интегральная микросхема и т.д.

Несмотря на полисемичность рассматриваемого слова в английском языке, словари разных языков, в том числе и английского языка, содержат конкретное значение слова в области вычислительной техники и информатики – чип, интегральная микросхема.

Таким образом, слово «Chip» указывает на вид конкретного товара, имеющегося в перечне оспариваемого товарного знака – «чипы [интегральные микросхемы]». Остальные товары 09 класса МКТУ рассматриваемого перечня представляют собой приборы и устройства, которые могут включать интегральные микросхемы (чип - электронная деталь электронно-вычислительной машины как основа микропроцессоров, Толковый словарь Ефремовой, dic.academic.ru) в качестве составных частей или взаимосвязаны с ними (например, микропроцессоры; приборы для контроля скорости транспортных средств; схемы печатные; устройства периферийные компьютеров; флэш-накопители USB и т.д.).

Анализ вышеизложенного показывает, что само по себе отдельное слово «Chip» может быть признано характеризующим товары 09 класса МКТУ, относящиеся к области вычислительной техники и информатики (указывающим на вид и назначение товаров).

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что оспариваемый



товарный знак « » в целом представляет собой совокупность словесного элемента и букв, выполненных в единой графической манере, что

обуславливает его восприятие как единую графически и синтаксически связанную яркую композицию.

Необходимо отметить, что практика свидетельствует о государственной регистрации обозначений, включающих в свой состав слово «Chip» и различные буквенные элементы – см., например, «» (№ 504855), «»

(№ 558181), «CHIREXPO» (№ 301007), «» (№ 262345) и т.д.

Кроме того, коллегия отмечает, что при регистрации оспариваемого товарного знака были учтены материалы, свидетельствующие об использовании оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации

( , ), в результате которого обозначение приобрело дополнительную различительную способность.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что оспариваемый товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, вызывает ассоциации, необходимые и достаточные для запоминания обозначения и последующего его воспроизведения с целью выделения маркированной им продукции среди аналогичных товаров, т.е. способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары правообладателя от однородных товаров других лиц.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что материалами возражения не доказан факт несоответствия товарного знака по свидетельству № 518242 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 518242.