

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 11.05.2017 возражение индивидуального предпринимателя Поторока К.В., г. Магадан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015736390 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015736390 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.11.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БАЙДУ BAIDU», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как оно, согласно сведениям из сети Интернет, воспроизводит наименование другого лица – китайской компании Baidu Inc.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.12.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что компания Baidu

Inc. не осуществляет какую-либо экономическую деятельность и не имеет каких-либо товарных знаков с более ранним приоритетом непосредственно на территории Российской Федерации, а заявитель, в свою очередь, является владельцем домена baidu.su. При этом заявитель отмечает, что заявленное обозначение по своему смысловому значению увязывается, на самом деле, с идиоматическим выражением «нести байду», а также обвиняет эксперта, проводившего экспертизу заявленного обозначения, в корыстной заинтересованности в принятии решения в пользу китайской компании, то есть в коррупции.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.11.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «БАЙДУ BAIDU». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Однако в русскоязычном сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс» и «Google», в том числе портал онлайн-словарей «Словари и энциклопедии на Академике: Толкования / Переводы» – <http://dic.academic.ru>, многие другие сайты с новостями в сфере IT-технологий, отзывами потребителей и предложениями к продаже программного обеспечения и т.д.) действительно обнаруживается информация о китайской компании Baidu Inc. (веб-служба), известной своей одноименной поисковой системой «Baidu» («Байду»), которая имеет мировую территорию обслуживания и по количеству обрабатываемых запросов стоит на 3 месте в мире.

При этом сама данная компания и обслуживаемая ею поисковая система часто упоминались в сети Интернет задолго до даты подачи рассматриваемой заявки, а также необходимо отметить весьма высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией в настоящее время, причем данная информация заявителем в возражении, собственно, никак не опровергается.

Исходя из изложенного выше обстоятельства, присутствие в сети Интернет соответствующей информации позволяет прийти к выводу об осведомленности российских потребителей об указанной компании и ее IT-продукте с мировой территорией обслуживания. Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что обозначение «БАЙДУ BAIDU» уже в период ранее даты подачи

рассматриваемой заявки использовалось в мире, включая территорию Российской Федерации, иным лицом (китайской компанией Baidu Inc.) для индивидуализации его IT-продукта – поисковой системы.

К тому же, возникающие связанные с ними ассоциации распространяются в отношении всего перечня приведенных в заявке товаров и услуг, так как все они вполне могут быть отнесены к сфере IT-технологий либо к услугам по их продвижению и организационному обеспечению.

Относительно доводов возражения о том, что вышеуказанная китайская компания не имеет каких-либо товарных знаков с более ранним приоритетом непосредственно на территории Российской Федерации, а заявитель является владельцем домена baidu.su, следует отметить, что регистрация в качестве товарного знака для определенных товаров и услуг того или иного обозначения, используемого как такового, не является в соответствии с действующим законодательством, собственно, обязанностью какого-либо хозяйствующего субъекта, а доменное имя и товарный знак представляют собой разные объекты интеллектуальной собственности.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение по своему смысловому значению увязывается с идиоматическим выражением «нести байдю», является некорректным, так как в заявленном обозначении отсутствует какое-либо сочетание слов, которые были бы взаимосвязаны между собой грамматически и семантически, образуя единое словосочетание с иным смысловым значением. Так, в заявленном обозначении имеется, на самом деле, всего лишь одно и то же слово, выполненное буквами русского алфавита («БАЙДУ») и (его транслитерация) буквами латинского алфавита («BAIDU»), воспроизводящее наименование китайской компании Baidu Inc. и ее поисковой системы.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства и упомянутые выше сведения из сети Интернет, коллегия полагает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя

не соответствующее действительности представление об изготовителе соответствующих товаров и лице, оказывающем соответствующие услуги.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Что касается эмоциональных утверждений и негативных оценок оскорбительного характера по отношению к эксперту, проводившему экспертизу заявленного обозначения, обвинений его в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, то следует отметить, что они в соответствии с действующим законодательством не подлежат какому-либо анализу коллегией.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2016.