

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 18.06.2013, поданное ООО «С-П Регионы», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487828, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011728679 произведена 24.05.2013 за №487828 в черном, белом, светло-красном, темно-красном цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «С-П Сенатор», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 01.08.2013 за №РД0128326, в отношении всех товаров и услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Сатро Секьюрити Системс», Россия (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента в виде стилизованного мазка, на его фоне расположены латинская буква «J» и цифры 2000.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.06.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487828, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «С-П Сенатор» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку:

- продукция (аналоговые видеокамеры, IP-видеокамеры, цифровые видеорегистраторы) под обозначением «J2000» появилась на российском рынке в 2007 году;

- реализацию товаров под обозначением «J2000» осуществляют множество компаний, среди которых лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака;

- фактически товары под обозначением «J2000» изготавливаются в Китайской народной республике, Корее, Тайване различными производителями, никаким образом не имеющими отношения к ООО «С-П Сенатор»;

- канадской компанией «STR International Inc», входящей в Группу Компаний «Сатро-Паладин», была проведена сертификация товаров (камеры наружного видеонаблюдения и их комплектующие, цифровые видеорегистраторы) под обозначением «J2000» и получены соответствующие сертификаты соответствия;

- действительно, достоверной и независимой информации о том, что ООО «С-П Сенатор» является производителем товаров, предоставлено не было;

- в оспариваемом товарном знаке латинская буква «J» не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым символом (буквой латинского алфавита) и может быть включена в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- при этом буква «J» выполнена стандартным шрифтом черного цвета, в ее написании нет оригинальности или творческой новизны;

- обозначение «J2000» вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида, а именно для систем безопасности и видеонаблюдения. Продукция под наименованием «J2000» (ДЖИ2000) продается на рынке России в течение длительного времени, начиная с 2007 года, многими компаниями;

- кроме того, регистрация на имя ООО «С-П Сенатор» спорного товарного знака является причинение вреда добросовестным участникам рынка, которое будет

заключаться в запрете на ввод в оборот любой продукции, содержащей спорное обозначение без согласия правообладателя и без выплаты ему денежных средств. Тем самым, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит общественным интересам.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копии сертификатов соответствия на продукцию: Камеры для наружного видеонаблюдения и их комплектующие; Камеры видеонаблюдения; Цифровые видеорегистраторы. Изготовитель – STR International Inc, Канада и приложения к ним – [1];

- информационные материалы, касающиеся продвижения бренда «J2000» – [2];

- копия письма правообладателя, исх.№2/41 от 15.08.2013, касающегося незаконного использования оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение – [3];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №487828 – [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487828 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 18.06.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом;

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляющим собой композицию, состоящую из стилизованного изображения буквы «J» и числа «2000», выполненную с использованием различных оттенков красного и черного цвета. Обозначение является оригинальным и обладает способностью индивидуализировать товары и услуги, приведенные в перечне. Кроме того, представленные на этапе экспертизы документы подтверждают интенсивное использование заявителем обозначения в течение продолжительного периода времени, благодаря которому данное обозначение приобрело дополнительную известность у потребителей;

- «J2000» не относится к обозначению, вошедшему во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку не соответствует ни одному из признаков, характеризующих подобные обозначения;

- регистрация оспариваемого товарного знака не способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку представленные материалы не свидетельствуют о том, что производителем товаров является определенная компания;

- оспариваемый товарный знак вводится в хозяйственный оборот правообладателем с указанием наименований вида товара, например, видеокамера J2000;

- информацию в Интернете размещают многочисленные дилеры и третьи лица, приобретающие данный товар через дилерскую сеть правообладателя. Ссылки на сайты, указанные лицом, подавшим возражение, не являются сайтами производителей аналогичных товаров, а принадлежат лицам, осуществляющим предложения к продаже различных технических устройств различных производителей. При этом, в некоторых случаях на сайтах в качестве производителя указывается товарный знак «J2000» правообладателя;

- представленные лицом, подавшим возражение, сертификаты соответствия не могут являться подтверждением того, что товар под обозначением «J2000» вводился в хозяйственный оборот и был известен российскому потребителю как товар, принадлежащий компании «STR International Inc», Канада. В соответствии с разъяснением коммерческого директора «STR International Inc» Виктора Лопеса, данная компания «не являлась ни производителем, ни изготовителем продукции под обозначением «J2000» на территории Канады, России и др. стран»;

- кроме того, представленные лицом, подавшим возражение, материалы, должным образом не подтверждают его доводы, изложенные в возражении.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487828.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сатро Секьюрити Системс» – [5];

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «С-П Сенатор» – [6];
- письмо-разъяснение коммерческого директора «STR International Inc» – [7];
- справка об объемах поставки продукции с оспариваемым товарным знаком – [8];
- документы, подтверждающие организацию участия в выставке MIPS 2011 – [9];
- копии Договоров о делегировании права на использование домена www.j2000.ru – [10];
- копия справки ЗАО «Регистратор Р01» – [11];
- копия страниц каталога «Эксклюзивное издание для подбора оборудования» 2011г. – [12];
- копии писем, подтверждающие известность продукции правообладателя – [13];
- копии Договоров поставки правообладателем продукции под обозначением «j2000» и приложения к ним – [14];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «С-П Регионы» от 22.11.11– [15];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сатро-Паладин СБ» – [16].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (02.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №487828 включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами.

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 их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к обозначениям, являющимся общепринятыми символами и терминами, 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих

собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Лицо, подавшее возражение, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса представило материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487828. Так, в частности, лицо, подавшее заявление, отмечает, что осуществляет хозяйственную деятельность в области продажи и реализации товаров «камеры видеонаблюдения» под обозначением «J2000», что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте. Информация о продукции под обозначением «J2000» размещается на сайтах, <http://www.satro-paladin.com/> и <http://j2000.pro/>, которые зарегистрированы на имя Жигунова Н.В. (являющегося генеральным директором ООО «С-П Регионы»). Кроме того, в адрес компании ООО «С-П Регионы» пришло претензионное письмо от правообладателя оспариваемого товарного знака. Указанное свидетельствует, что исключительное право на товарный знак №487828 препятствует осуществлению лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, выполненным в виде композиции, состоящей из латинской буквы «J» черного цвета с окантовкой белого цвета и цифры «2000» красного цвета с окантовкой белого цвета, расположенных на фоне волнистой линии.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса устанавливается при наличии нижеперечисленных признаков, характеризующих обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время в качестве описательной характеристики товара.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что им не доказан ни один из указанных выше признаков, в связи с нижеследующим.

Так, в представленных материалах [2] содержится только информация рекламного характера, касающаяся демонстрации на российском рынке компанией «Сатро-Паладин СБ» линейки товаров - «видеорегистраторы J2000» При этом, фактических данных, подтверждающих, что указанная компания является изготовителем этих товаров, представлено не было.

Сертификаты соответствия [1], в которых изготовителем товаров «J2000» указана канадская компании «STR International Inc», свидетельствуют только о подготовке к выпуску продукции под названием «J2000», но не подтверждают того, что товар под обозначением «J2000» реально присутствует в хозяйственный обороте.

Кроме того, в соответствии с разъяснением коммерческого директора «STR International Inc» Виктора Лопеса [7], данная компания «не являлась ни производителем, ни изготовителем продукции под обозначением «J2000» на территории Канады, России и др.стран».

Что касается указанных в возражении ссылок на сайты, в которых приведены названия компаний, осуществляющих реализацию товаров под названием «J2000», то следует отметить, что из них не представляется возможным установить реальных производителей товаров «J2000».

В материалах возражения не представлено ссылки на официальные толковые словари, энциклопедии и/или специальные справочники, в которых упоминалось бы обозначение «J2000» в качестве видового понятия.

Учитывая изложенное, отсутствуют какие-либо основания для вывода о применении обозначения «J2000» несколькими независимыми производителями длительное время, в течение которого могла бы возникнуть принципиальная возможность для превращения его в обозначение товаров определенного вида.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а именно, что российский потребитель до даты подачи заявки связывал видеокамеры, снабженные сходным знаком с производителем – ООО «С-П Регионы».

Однако, как было указано выше, лицом, подавшим, не представлены документы, доказывающие, что производство товаров, маркируемых сходным знаком, осуществлялось ООО «С-П Регионы».

Напротив, материалы, представленные правообладателем с отзывом и находящиеся в деле заявки, свидетельствуют об использовании оспариваемого товарного знака ООО «С-П Сенатор» в отношении производимой им продукции.

Указанное выше свидетельствует о том, что у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, в оспариваемом товарном знаке буква «J» должна быть исключена из самостоятельной правовой охраны, поскольку данная буква является общепринятым символом.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не приведены специальные словарно-справочные издания, в которых упоминалось бы обозначение «J2000» в качестве обозначения, символизирующего отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров оспариваемой регистрации, либо элемента, относящегося к условным обозначениям, применяемым в науке и технике.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, не может быть признан убедительным.

Относительно довода о том, что буква «J» не обладает достаточной различительной способностью, следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке

все элементы (буква, цифры, изобразительные элементы) создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы. В анализируемом случае буква «J» является одним из элементов в ряду других. В силу чего оспариваемый товарный знак обладает свойством необходимым и достаточным для его запоминания потребителем в качестве средства индивидуализации конкретного лица и его последующего воспроизведения.

Что касается приведенного примера зарегистрированного товарного знака (свидетельство №253623), то он не может быть принят во внимание, поскольку каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, кроме того, срок действия исключительного права на указанный товарный знак истек.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (1, 2) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Относительно довода по противоречию спорного знака общественным интересам следует отметить, что лицо, подавшее возражение, строит свое умозаключение на том основании, что предоставление исключительного права на имя правообладателя лишает иных производителей использовать данное обозначение «без его согласия как правообладателя и без выплаты ему денежных средств». Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, положения статьи 6.quinquies В 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие общественным интересам в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о предоставлении недостоверных сведений со стороны правообладателя, то следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых сведений, их подлинность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487828.