

**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 от 26.12.2014, поданное по поручению компании САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137728, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1137728 знака «IDEA SKETCH» с конвенционным приоритетом от 26.09.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 27.09.2012 на имя заявителя – SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, République de Corée, в отношении товаров 09 класса МКТУ «amplificateurs; caméras vidéo; logiciels informatiques; logiciels informatiques d'application avec fonction de conversion de textes en images; ordinateurs; appareils de prise de vues numériques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; chargeurs de batteries électriques; lecteurs de disques durs; téléphones portables; moniteurs [matériel informatique]; lecteurs de fichiers MP3; lecteurs de disques optiques; ordinateurs portables; imprimantes d'ordinateur; batteries rechargeables; semi-conducteurs [puces]; smartphones; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil» / «усилители; видеокамеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение с функцией преобразования текста в изображение; компьютеры; цифровые фотоаппараты; телеприставки; DVD-плееры; зарядные устройства аккумуляторной батареи; жесткие диски; мобильные телефоны;

мониторы [компьютерная техника]; MP3-плееры; оптические дисковые плееры; портативные компьютеры; принтеры для компьютеров; аккумуляторы; полупроводники [чипы]; смартфоны; телевизионные приемники; беспроводные наушники)».

Роспатентом 30.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137728 в отношении товаров 09 класса МКТУ «amplificateurs; caméras vidéo; logiciels informatiques; logiciels informatiques d'application avec fonction de conversion de textes en images; ordinateurs; téléphones portables; ordinateurs portables; smartphones» / «усилители; видеокамеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение с функцией преобразования текста в изображение; компьютеры; мобильные телефоны; портативные компьютеры; смартфоны». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словосочетание «IDEA SKETCH» (где «IDEA» - идея, мысль, мысленный образ, фантазия, а «SKETCH» - эскиз, набросок, зарисовка, абрис, упрощенная структура, схема) может быть переведено с английского языка как «эскиз идеи», «набросок идеи» (см. [www.appsovet.ru/idea-sketch-nabrosok-idei.html](http://www.appsovet.ru/idea-sketch-nabrosok-idei.html); [www.nosleep.net](http://www.nosleep.net)).

Заявленное обозначение «IDEA SKETCH», являясь лексической единицей в области деятельности заявителя, может беспрепятственно использоваться всеми специалистами и производителями, работающими в области товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ в международной регистрации №1137728.

Обозначением «IDEA SKETCH» ряд компаний называет выпускаемые ими приложения, выполняющие определенные задачи и взаимодействующие с пользователем посредством графического интерфейса (в частности, преобразование текста в изображение).

По мнению экспертизы, словесное обозначение «IDEA SKETCH» характерно для конкретной области деятельности, к которой относятся содержащиеся в

заявленном перечне товары, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, следовательно, не способно выполнять индивидуализирующую функцию.

В поступившем возражении от 26.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию словесное обозначение «IDEA SKETCH» действительно состоит из двух слов – «IDEA» и «SKETCH», каждое из которых имеет смысловое значение в переводе с английского языка: «IDEA» - идея, представление, мысль, понятие, план, намерение, фантазия, воображение; «SKETCH» - очерк, отрывок, эскиз, зарисовка, набросок;

- словесное обозначение «IDEA SKETCH» не является устойчивым словесным выражением, однако, можно предположить, что смысловая нагрузка данного словесного обозначения – это «фантазия эскиза», «воображение рисунка», «представление наброска», «набросок идеи» или что-то подобное;

- любой вышеуказанный вариант перевода заявленного словесного обозначения «IDEA SKETCH» на русский язык является фантазийным в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- кроме того, если слово «IDEA» является интернациональным словом, словом-эквивалентом, которое понятно носителю практически любого языка, то смысловое значение слова «SKETCH» не очевидно для российского потребителя, поскольку не ассоциируется ни с какими из слов русского языка напрямую, следовательно, перевод и словосочетания «IDEA SKETCH» в целом не является однозначным;

- таким образом, заявленное обозначение не будет вызывать у потребителя каких-либо ассоциативных семантических связей с товарами 09 класса МКТУ «усилители; видеокамеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение с функцией преобразования текста в изображение; компьютеры; мобильные телефоны; портативные компьютеры; смартфоны», не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место или способ их производства или сбыта;

- в совокупности заявленные товары 09 класса, кроме компьютерного программного обеспечения, можно отнести к одной общей родовой группе – «электронная техника (в том числе - цифровая техника) и ее комплектующие», и, по мнению заявителя, словесное обозначение «IDEA SKETCH» лишь отдаленно наводит потребителей на мысли о его связи с указанной группой товаров.

Учитывая изложенное, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1137728 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1137728 правовая база для оценки охраноспособности знака «IDEA SKETCH» 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 доминирующее положение.

Знак «IDEA SKETCH» по международной регистрации №1137728 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «amplificateurs; caméras vidéo; logiciels informatiques; logiciels informatiques

d'application avec fonction de conversion de textes en images; ordinateurs; téléphones portables; ordinateurs portables; smartphones» / «усилители; видеокамеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение с функцией преобразования текста в изображение; компьютеры; мобильные телефоны; портативные компьютеры; смартфоны».

Анализ материалов дела показал, что заявленный знак по международной регистрации №1137728 включает в свой состав словосочетание «IDEA SKETCH», в котором слова «IDEA» и «SKETCH» являются лексическими единицами английского языка. Так, слово «IDEA» переводится как: «IDEA» - идея, представление, мысль, понятие, план, намерение, фантазия, воображение; а слово «SKETCH» означает: очерк, отрывок, эскиз, зарисовка, набросок (см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того, следует отметить, что словесные элементы «IDEA» и «SKETCH» созвучны со словами «ИДЕЯ» и «СКЕТЧ» в русском языке, имеющими одинаковое смысловое значение со своими аналогами в английском языке: «ИДЕЯ» - мысль, понятие о каком-нибудь предмете, постигаемом разумом; «СКЕТЧ» - набросок (см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru>). Вместе с тем словосочетание «IDEA SKETCH» в английском и русском языках устойчивым выражением не является, и с учетом многозначности словесных элементов, входящих в его состав, возможны следующие варианты восприятия заявленного обозначения российским потребителем: «эскиз идеи», «набросок идеи», «фантазия эскиза» и др.

Как справедливо отметил заявитель, заявленные товары 09 класса МКТУ «amplificateurs; caméras vidéo; logiciels informatiques; logiciels informatiques d'application avec fonction de conversion de textes en images; ordinateurs; téléphones portables; ordinateurs portables; smartphones» / «усилители; видеокамеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение с функцией преобразования текста в изображение; компьютеры; мобильные телефоны; портативные компьютеры; смартфоны», для которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, представляют собой электронную технику (в том числе цифровую) и ее комплектующие, а также

программное обеспечение. Учитывая отсутствие у словосочетания «IDEA SKETCH» устойчивого значения или терминологического характера в сфере деятельности, связанной с указанными товарами 09 класса МКТУ, представляется неубедительным довод экспертизы об отсутствии у этого словосочетания различительной способности. Само по себе словосочетание «IDEA SKETCH» ввиду абстрактности понятия «IDEA» (идея, мысль) не указывает на какой-то вид товара или его конкретное назначение, т.е. не представляется возможным установить, о наброске или эскизе чего-либо конкретного идет речь.

В экспертном заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.09.2014, также отсутствуют сведения о том, какие конкретно компании используют обозначение «IDEA SKETCH» в своей хозяйственной деятельности для маркировки продукции, а также о виде этой продукции и ее назначении.

При обращении к материалам сети Интернет ([www.appsovet.ru](http://www.appsovet.ru); [www.nosleep.net](http://www.nosleep.net)), указанным в заключении экспертизы, было установлено следующее.

На сайте [www.appsovet.ru](http://www.appsovet.ru) содержатся сведения о лучших приложениях для iPhone и iPad, в частности, неким пользователем размещена информация о приложении «IDEA SKETCH» (набросок идеи), позволяющем сделать набросок какого-нибудь процесса, идеи или схемы, т.е. имеется в виду набросок или эскиз чего-то абстрактного. При этом какие-либо фактические сведения о производителе данного продукта на указанном сайте отсутствуют. На сайте [www.nosleep.net](http://www.nosleep.net) в качестве наименования программного продукта для построения диаграмм и эскизов, разработанного компанией NoSleep Software, LLC, применяется не обозначение «IDEA SKETCH», а обозначение «IDEA FLIP». Следовательно, приведенные в заключении экспертизы источники информации не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «IDEA SKETCH» используется различными лицами при маркировке продукции, которую можно соотнести с заявленными товарами 09 класса МКТУ, а именно, программным обеспечением, а также не представляется возможным

установить конкретную область применения этого продукта (например, построение схем, рисование эскизов и т.п.).

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, можно сделать вывод об обоснованности доводов возражения от 26.12.2014, и, следовательно, у коллеги отсутствуют основания для вывода о несоответствии словесного элемента «IDEA SKETCH» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 30.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137728 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.**