

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 23.12.2014, поданное компанией «NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISYA (NEC Corporation)», Япония (далее - заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148639, при этом установлено следующее.

Знак «С & С» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 29.08.2012 за № 1148639 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148639 для всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что знак по международной регистрации № 1148639 состоит из двух согласных букв «С» и амперсанда «&» и не обладает различительной способностью, поскольку не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения.

В заключении также указано, что знак по международной регистрации

№ 1148639 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Шэньчжэнь Хуавей Тек.Ко., Лтд. Наньтоу) товарным знаком «С&С 08» по свидетельству № 163955, приоритет 14.06.1996, товары 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки несходны по фонетическому и визуальному признакам (фонетика: «СизэндСи»/«СизэндСи ноль восемь», графика: различная длина за счет элемента «08», а также использованы различные шрифты – «Arial» и «Times New Roman»).

Также в возражении отмечено, что компания «NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISYA (NEC Corporation)» была основана в 1899 году и в настоящее время является мировым лидером по производству и внедрению телекоммуникационного оборудования. За тридцатилетний период работы компании в России ее бизнес-портфель значительно расширился. В настоящее время наравне с телекоммуникационными решениями в него входят решения в сфере общественной безопасности, облачных вычислений, малых сот и другие. О широкой известности заявителя в России говорит один лишь тот факт, что он сотрудничает с тройкой крупнейших сотовых операторов (МТС, Мегафон и Билайн) в сфере телекоммуникационных услуг (приведены подробные сведения относительно деятельности компании «NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISYA (NEC Corporation)»).

Заявитель считает, что изложенные подробные аргументы, касающиеся его деятельности, позволяют снять противопоставление [1]. Об отсутствии абсолютных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1148639 убедительно свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в стране происхождения заявителя, Японии (регистрация № 5360823).

Кроме того, в возражении указано, что знак по международной регистрации № 1148639 является оригинальным, запоминающимся и способен выполнять

основную функцию товарного знака (индивидуализирующая функция) и будет восприниматься потребителями как единая композиция.

Далее заявителем сделан вывод о том, что знак по международной регистрации № 1148639 должен охраняться и в Российской Федерации в соответствии со Статьей 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая гласит: «Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148639 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, необидительными.

С учетом даты (29.08.2012) международной регистрации № 1148639 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, 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, способ производства или сбыта.

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. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 2.3.2.3 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1148639 «**C&C**» содержит две буквы «С» и амперсанд (&). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В ходе анализа материалов дела было установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 1148639 сам по себе не обладает различительной способностью в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сочетание цифр и букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в стране происхождения (Японии), следует отметить, что регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Что касается доводов заявителя об известности компании и ее длительной истории, коллегия отмечает, что не было представлено каких-либо материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по

международной регистрации № 1148639 приобретенной различительной способности в результате его использования.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что знаку по международной регистрации № 1148639 в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в виду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставления товарного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «*C&C 08*» [1] содержит две буквы «С», амперсанд (&) и две цифры «0» и «8». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элемент «08» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1148639 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе тождественный элемент «C&C» (**C&C**, *C&C 08*).

Шрифтовые различия элемента «C&C» с точки зрения графики незначительны, поскольку буквы и амперсанд имеют тождественное начертание, а буквы имеют одинаковое исполнение (заглавные). При этом следует обратить внимание, что цифровой элемент «08» размещен в конце обозначения и является неохраняемым. В этой связи перечисленные отличия не оказывают существенного влияния на сходство или различие обозначений в целом.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 1148639 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении указанных товаров 09 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знаку по международной регистрации № 1148639 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ по основаниям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2014.