

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2017, поданное компанией CGTN C.V., Willemstad, Кюрасао (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.09.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296732, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 16.03.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1296732 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1296732 представляет собой словесно-цифровое обозначение «I-FIL4R», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 15.09.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296732 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение «I-FIL4R» воспроизводит обозначение, используемое компанией Nerium International, LLC для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <http://www.nerium.com/contactus>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной

регистрации №1296732 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Nerium International, LLC (Нериум Интернэшнл, ЛЛС), на которую указывает экспертиза в решении, является родственной компанией с CGTN S.V. (СиджиТиЭн Си.Ви.). Обе компании являются частью Signum Biosciences, крупной биохимической компанией, занимающейся разработкой косметических ингредиентов;

- компания Nerium International, LLC предоставила письменное согласие на регистрацию и использование в России обозначения «I-FIL4R» по международной регистрации №1296732 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- ввиду представленного письма-согласия и отсутствия русскоязычной версии процитированного экспертизой интернет-сайта вероятность введение потенциальных российских потребителей в заблуждение отсутствует.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296732 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.03.2016) международной регистрации №1296732 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1296732 представляет собой словесно-цифровое обозначение «I-FIL4R», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение «I-FIL4R» состоит из словесных элементов, которые в переводе с английского языка означают «I - я (косвенный падеж); буква английского алфавита», «FIL - горловина для заправки», «R – буква английского алфавита), см. Интернет, словари. Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер по отношению к товарам 03 класса МКТУ, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может возникнуть в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары/услуги, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Довод экспертизы основан на том, что элементы «I-FIL4R» заявленного обозначения воспроизводят обозначение, которое используется для маркировки косметики, о чем содержится информация на веб-сайте <http://www.nerium.com/contactus>.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет, выявлены страницы, на которых размещена информация на английском языке о том, что компания Nerium International использует в составе косметических средств ингредиент, который обозначается «I-FIL4R», однако из найденных источников невозможно достоверно установить к какому периоду относится данная информация, кроме того отсутствует информация об известности российскому потребителю самой компании, об известности данного обозначения в том числе российскому потребителю, о юридических сведениях в отношении компании, об истории создания компании, об официальном сайте компании.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату, а также достоверность размещения информации на сайте, приведенном в заключении экспертизы, и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

Кроме того, информация с данного сайта не является основанием для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в виду следующего.

Заявитель указывает на то, что компания CGTN S.V. является родственной компанией с Nerium International, LLC., которая, в свою очередь, предоставила свое согласие CGTN S.V. на использование обозначения «I-FIL4R» в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по международной регистрации №1296732 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, отменить решение Роспатента от 15.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296732 в отношении товаров 03 класса МКТУ.