

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Некоммерческое партнерство «РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ АВТОРОВ, ИЗДАТЕЛЕЙ И ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ РЕПРОДУЦИРОВАНИИ, КОПИРОВАНИИ И ИНОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОПИРУС», Москва (далее – НП «РАО КОПИРУС», заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704752, при этом установлено следующее.

ISNI

Словесное обозначение по заявке №2016704752, поданной 18.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704752 в отношении всех заявленных

товаров, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента ISNI, который представляет собой лексическую единицу в области интеллектуальной собственности, а именно сокращением от «International Standard Name Identifier», в переводе с английского языка означающее «Международный стандартный идентификатор имени» (<https://dic.academic.ru/http://isni.ru/> и др.), а также сокращенным названием международного стандарта ISO 27729, в связи с чем является неохраняемым элементом.

Кроме того, установлено, что система «ISNI» регулируется международным агентством ISNI-IA (ISNI International Agency (ISNI-IA) LIMITED Registered office address: c/o EDItEUR, United House, North Road, London, N7 9DP), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Экспертизой также были проанализированы материалы, представленные заявителем 26.05.2017 в ответ на уведомление экспертизы, и сделан вывод о том, что данные материалы не могут снять основания для отказа по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 17.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «ISNI» применяется заявителем для целей индивидуализации оказываемых им услуг по присвоению уникальных идентификаторов авторам и правообладателям объектов интеллектуальной собственности. С 2014 года заявитель является официальным членом Международного Агентства ISNI (ISNI-IA) и с 2015 года проводит регистрацию имен и псевдонимов авторов и наименований организаций-правообладателей;

- заявитель осуществляет обработку данных и ведение соответствующих баз данных. Присвоение осуществляется по заявлениям авторов и правообладателей, что подтверждается копиями заявлений и официальных публикаций;

- для целей популяризации услуг и наименования ISNI была разработана и опубликована информационная презентация с описанием порядка действий и получения соответствующих услуг. В ней, в частности, было отражено, что российская часть включает в себя 48,4 тыс. идентификаторов частных лиц, 9,7 тыс. идентификаторов организаций;

- заявитель создал и поддерживает интернет-сайт с доменным именем <http://isni.ru/>, на котором размещена подробная информация об оказываемых услугах под обозначением ISNI;

- информация об использовании заявителем обозначения ISNI присутствует и на других популярных Интернет-ресурсах (<https://www.copyright.ru/>, <http://copyrus.org/>, <https://ru.wikipedia>), посещаемых потребителями соответствующих услуг;

- с учетом изложенного входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ISNI» приобрел различительную способность и может индивидуализировать деятельность заявителя в отношении заявленного перечня товаров и услуг, в связи с чем основания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты;

- формулировка экспертизы о том, что система ISNI регулируется международным агентством ISNI-IA, подтверждает доводы заявителя о том, что обозначение ISNI обладает различительной способностью, т.е. ассоциируется у потребителя с деятельностью конкретного лица, так как в противном случае оно не могло бы вводить в его заблуждение относительно производителя;

- на территории отдельных государств система ISNI регулируется национальными организациями, действующими на основании соответствующих полномочий, получаемых от ISNI-IA. На территории Российской Федерации единственной полномочной организацией, оказывающей услуги в рамках системы ISNI российским потребителям, является заявитель - НП «РАО КОПИРУС»;

- деятельность заявителя осуществляется на основании официального соглашения, заключенного с ISNI-IA в соответствии с установленными им правилами и стандартами.

Взаимосвязь заявителя с ISNI-IA подтверждается публикациями на информационных порталах (isni.ru, copyright.ru, wikipedia.org и др.);

- кроме того, представленное экспертизе официальное письмо от ISNI-IA, подтверждает осведомленность международного агентства о процедуре регистрации товарного знака на имя заявителя;

- с учетом изложенного, нет оснований считать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704752 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Информационная презентация с описанием порядка действий и получения услуг в присвоении «ISNI»;
2. Распечатки с сайтов <https://www.copyright.ru/>, <http://copyrus.org/>, <https://ru.wikipedia> сведений о заявителе;
3. Выборка заявлений на регистрацию имени/псевдонима для физических лиц за май 2015 года;
4. Соглашение о членстве, заключенное между ISNI-IA и НП «РАО КОПИРУС» (заявителем);
5. Письмо от 24.05.2017 за подписью исполнительного директора ISNI-IA, подтверждающее официальное членство НП «РАО КОПИРУС».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.02.2016) поступления заявки №2016704752 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью,

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся общепринятые термины, являющиеся лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными 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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ISNI

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2016704752 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый термин (сайт <https://dic.academic.ru/>), а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит название стандарта «ISNI», который регулируется международным агентством ISNI-IA (Великобритания).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (<https://dic.academic.ru/>, <http://isni.ru/>, <https://ru.wikipedia>).

ISNI (сокращение от «International Standard Name Identifier», в переводе с английского языка на русский язык означающее «Международный стандартный идентификатор имени»).

15 марта 2012 года Международная организация по стандартизации (ISO) официально опубликовала Международный стандартный идентификатор имени (ISNI), как ISO 27729:2012.

Стандарт ISNI позволяет присвоить уникальный идентификатор каждому создателю содержимого (например, авторскому псевдониму или импринту издателя) в виде уникального 16-значного номера.

ISNI регулируется международным агентством ISNI-IA (официальный сайт <http://www.isni.org/>). Это некоммерческая организация, зарегистрированная в Великобритании, была основана консорциумом организаций, в число которых входят Международная конфедерация обществ авторов и композиторов и Online Computer Library Center (OCLC). Управление компанией осуществляет совет из представителей каждой из организаций консорциума, а также представители Британской библиотеки и национальной библиотеки Франции.

Международное агентство ISNI-IA использует систему назначения номеров, содержащую пользовательский интерфейс, описание структуры данных, алгоритмы разрешения неоднозначности и базу данных, которая отвечает требованиям стандарта ISO, а также использует существующие технологии, где это возможно.

Доступ к системе назначения и базе данных, а также к создаваемым номерам контролируются независимыми организациями, регистрационными агентствами. Эти регистрационные агентства работают напрямую с клиентами, обеспечивая необходимые форматы предоставления данных, а также возмещая ISNI-IA расходы на поддержание системы назначения. Регистрационные агентства назначаются ISNI-IA (в настоящее время насчитывается 18 регистрационных агентств, расположенных по всему миру).

Учитывая, что «ISNI» является всемирно признанным и принятым международным стандартом, утвержденным ISO, используемым для уникальной

идентификации публичных личностей во всех областях творческой деятельности, заявленное обозначение, представляющее собой название данного стандарта, является лексической единицей в области интеллектуальной собственности, к которой относятся заявленные товары и услуги, и, следовательно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно доводам возражения для осуществления своей деятельности заявителем был создан сайт <http://isni.ru/>. Вместе с тем, согласно сведениям, расположенным на данном сайте, в качестве контактных данных указано ООО «ЛЕТЕР» (Москва, ул.Новослободская, д.20, стр.4, 3 этаж, ОГРН 1097746734656), т.е. другое юридическое лицо. При этом согласно сведениям, расположенным на сайте АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» <https://www.nic.ru/>, сайт <http://isni.ru/> зарегистрирован не на заявителя, а на «privat person».

Представленные заявления на регистрацию имени/псевдонима для физических лиц [3] датированы маем 2015 года, т.е. относятся к периоду незадолго до даты (18.02.2016) подачи заявки и представляют собой незначительный пакет документов (три заявления).

Информационная презентация [1] содержит сведения о количестве регистраций ISNI в России, однако на какую дату данное количество было зарегистрировано презентация не содержит, что не позволит соотнести с датой подачи заявки.

Распечатки с сайтов <http://isni.ru/>, <https://www.copyright.ru/> [2] датированы датой их распечатки - 2017 год, т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки и не содержат ретроспективных данных.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заявителя на территории отдельных государств ISNI регулируется национальными организациями, действующими на основании соответствующих полномочий, получаемых от ISNI-IA. На территории Российской Федерации единственной полномочной организацией, оказывающей услуги в рамках системы ISNI российским потребителям, является заявитель, в связи с чем основание для отказа по пункту 3(1) может быть снято.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно соглашению о членстве [5], заявитель является членом международного агентства ISNI-IA. При этом в пункте 2.2 данного соглашения указано, что заявитель имеет право добавлять 100 новых ISNI в год, используя интернет анкету, право редактировать данные для соединения ISNI, право редактировать данные для пополнения данных с целью обеспечения ассигнования (добавления заголовков и т.п.

Представленное письмо [4] также подтверждает, что заявитель является официальным членом международного агентства ISNI-IA и уполномочен действовать от имени международного агентства в рамках присвоения номеров ISNI публичным именам.

Что касается довода заявителя об осведомленности международного агентства о процедуре регистрации товарного знака «ISNI» на имя заявителя, то следует отметить, что в письме международного агентства ISNI-IA [4] и в Соглашении о членстве [5] данная информация отсутствует.

Указанное позволяет коллегии прийти к выводу, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, уполномоченного действовать от имени международного агентства ISNI-IA, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, и,

следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2017.