


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 поступившее 29.12.2018 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Шадринной М.В., Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017703185, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2017703185, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «Platform», где «Platform» (в пер. с англ.яз.) - платформа - функциональный блок, интерфейс и сервис которого определяется стандартом, вводимым международной

организацией либо группой фирм, характеристики платформы подбираются таким образом, чтобы ее можно было использовать в большом круге задач (см. Интернет-ресурсы, например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/27088) в силу своего семантического значения для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «IPlatform» может быть воспринят рядовым потребителем как Интернет-платформа (I - Internet, Platform - платформа), которое используется различными лицами (см. Интернет-ресурсы, например, с <http://www.ipatform.hk/>, <http://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/intel-invest/>), в связи с чем, не обладает различительной способностью и может быть использовано в хозяйственном обороте любым лицом.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Engaging inventors and investors» (в пер. с англ. яз.) - привлечение изобретателей и инвесторов, также являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на назначение товаров и услуг.

В заявку №2017703185 29.05.2019 были внесены изменения, в результате которых заявителем по данной заявке является Общество с ограниченной ответственностью «Симонов и Партнеры», Москва (далее - заявитель).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ошибочность доводов экспертизы, по мнению заявителя, заключается в неправомерном разбиении товарного знака на отдельные составляющие и их анализ без учета восприятия всего обозначения в целом;

- довод о том, что слово «IPlatform» не обладает различительной способностью, воспринимается как Интернет-платформа, базируется на трех ссылках из сети Интернет;

- одна из ссылок, приведенная в решении экспертизы - <http://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/intel-invest> - это сайт заявителя

по настоящей заявке, а два других сайта - не являются сайтами российского сегмента Интернет, не русифицированы, судить о количестве посещаемости их российскими потребителями услуг не представляется возможным. При этом они касаются иных видов деятельности, имеются отличия в названии компаний и сайтов;

- при более тщательном рассмотрении указанных Интернет-ресурсов можно сделать вывод, что они не являются широко-известным средством ведения реальной хозяйственной деятельности по заявленным классам МКТУ, тем более на территории Российской Федерации;

- кроме того, в отношении товаров 16 класса МКТУ в принципе не усматривается никакой связи и ссылок;

- элемент заявленного обозначения, представляющий оригинальную конструкцию из словесных элементов «Engaiging inventors and investors», по своему семантическому значению не указывает прямо на какое-либо назначение товаров и услуг, а является уникальным слоганом, способным вызвать ряд ассоциаций, позволяющих запомнить его в качестве обозначения определенного хозяйствующего субъекта;

- выделение первых двух букв «IP» заглавными может быть воспринято как «Intellectual Property» (в пер. с англ. яз.) - интеллектуальная собственность. В случае отдельного рассмотрения буквы «I» и слова «Platform» рядовой потребитель может интерпретировать обозначение следующим образом «I - Intellect/Intellectual», сопоставляя со всемирно известным словесным обозначением «iPhone». Дополнительные рассуждения и домысливания вызывает словесный элемент «Engaiging inventors and investors», косвенно намекая на некое взаимодействие между инвесторами и изобретателями. Однако прямого указания на характер их взаимодействия обозначение не содержит.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017703185 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 14.06.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 23.08.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018 и оставлении в силе решение Роспатента от 25.12.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020 по делу №СИП-824/2019 признано недействительным решение Роспатента от 12.07.2019 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2018, оставлении в силе решение Роспатента от 04.07.2018, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.12.2018 на решение Роспатента от 04.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что вывод Роспатента, о том, что, словесный элемент «IPlatform» является неохраноспособным, несостоятелен

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что словосочетание «Engaging inventors and investors» переводится с английского языка, как «привлечение изобретателей и инвесторов», следовательно, можно предположить, что для услуг 36 класса МКТУ «инвестирование», словесный элемент «investors» может являться описательным.

Вместе с тем с учетом того факта, что Роспатентом не приведено доказательств, отнесения средним российским потребителем словесных элементов «Engaging», «Inventors» и «Investors» к группе общеупотребимых слов и их известности среднему потребителю, Суд по интеллектуальным правам, считает, что выводы административного органа о том, что для всех без исключения товаров и услуг, в отношении которых принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, спорные словесные элементы являются описательными не могут быть признаны обоснованными.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020 по делу №СИП-824/2019.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020 по делу №СИП-824/2019 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



IPlatform
Engaging inventors and investors

Заявленное обозначение «» является словесным и состоит из словесных элементов «IPlatform», «Engaging Inventors and Investors», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при чем словесный элемент «IPlatform» выполнен более крупным шрифтом по сравнению

со словесными элементами «Engaging Inventors and Investors». Словесный элемент «IPlatform» расположен над словесными элементами «Engaging Inventors and Investors». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «IPlatform» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Так, словесный элемент «IPlatform» представляет собой сочетание буквы «I» (в переводе с английского языка означает «я» - местоимение) присоединенной к слову «Platform», которое в переводе с английского языка означает - платформа - функциональный блок, интерфейс и сервис которого определяется стандартом, вводимым международной организацией либо группой фирм, характеристики платформы подбираются таким образом, чтобы ее можно было использовать в большом круге задач. Платформа - это система управления содержимым (контентом) (англ. Content Management System, CMS) - информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым) (см. Интернет, словари, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/27088).

Таким образом, соединение указанных словесных элементов в единое слово приводит к тому, что для установления семантики данного элемента необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, следовательно, словесный элемент «IPlatform» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. В виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у словесного элемента «IPlatform», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод экспертизы о том, что данный элемент характеризует товары и услуги 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ, для маркировки которых он предназначен. Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако, следует отметить, что в заявленном обозначении присутствуют словесные элементы «Engaging Inventors and Investors», которые в переводе с английского на русский язык имеют следующее смысловое значение «Привлечение изобретателей и инвесторов».

Так, словесный элемент «Engaging» переводится как «привлекать; нанимать; вовлекать»; словесный элемент «Inventors» переводится как «изобретатель; выдумщик, фантазер»; словесный элемент «Investors» переводится как «фин. инвестор, вкладчик», см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва 1956); Новый большой англо-русский словарь; Англо-русский экономический словарь, Англо-русский деловой словарь, <https://dict.slovaronline.com>.

Таким образом, указанные словесные элементы присутствуют в большом количестве популярных словарей, и их значение является достаточно известным еще с давних времен, тем более для людей с высоким уровнем интеллекта и образования, которые являются потребителями приведенных в перечне товаров и услуг.

В виду чего, выражение «Engaging Inventors and Investors» имеет очевидный перевод «Привлечение изобретателей и инвесторов» и должно быть свободным для использования в хозяйственном обороте различными хозяйствующими субъектами.

Кроме того, перевод указанных слов заявителем не оспаривался.

Коллегия отмечает, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

Указанные товары и услуги предназначены для лиц, осуществляющих деятельность в сфере взаимодействия инвесторов и изобретателей.

Так, например, в сети Интернет много различных предложений инвесторов с предложениями о сотрудничестве хозяйствующим субъектам или просто физическим лицам, например, «Бизнес -инкубатор «top-ideas» ищет инновационные, инвестиционно-привлекательные идеи и проекты в любых отраслях и сферах жизнедеятельности. Мы готовы сотрудничать с изобретателями на разных, удобных для них условиях: покупка идеи, партнерство, инвестирование

и возвращение стартапа. Мы рады сотрудничать с инвесторами и предпринимателями. Стараемся сформировать удобную, интересную и полезную для них информационную площадку на одноименном сайте www.top-ideas.ru.»

Вообще, связи с инвесторами – деятельность, направленная на построение эффективной коммуникации между организацией, инвестиционным сообществом и другими группами интересов, влияющими или потенциально способными оказывать влияние на оценку рыночной стоимости компании.

Таким образом, словосочетание «Engaging Inventors and Investors»/«Привлечение изобретателей и инвесторов» указывает на назначение товаров и услуг, которые предназначены для осуществления взаимосвязи инвесторов и изобретателей, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, отменить решение Роспатента от 04.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017703185.