

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2022. Данное возражение подано компанией «ICAM S.R.L.», Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558068, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 10.12.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1558068 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.09.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558068 в отношении всех товаров.

В предварительном решении Роспатента от 04.02.2021 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что, словесный элемент «SAFEBOX», входящий в состав знака по международной регистрации №1558068, указывает на определенный вид товара, и, соответственно, способен ввести в заблуждение потребителя относительно всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Словесный элемент «SAFEBOX» имеет перевод на русский язык – сейф (<https://translate.google.ru/>). Исходя из этого, можно утверждать, что такая семантическая единица как «сейф» является ложным определением по отношению к товарам 07 класса МКТУ, заявленным в перечне данной международной регистрации, а именно «vending machines; dispensing machines (other than vending machines); vending machines (counter operated -); refrigerated vending machines; lifting attachments incorporating mechanisms for the handling of goods; cargo handling machines; robotic handling apparatus; machine tools» (торговые автоматы; раздаточные автоматы (кроме торговых автоматов); торговые автоматы (счетчики -); холодильные торговые автоматы; подъемное оборудование с механизмами для перемещения грузов; погрузочно-разгрузочные машины; роботизированный манипулятор; станки).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «safebox» заявленного обозначения представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения;

- при проведении экспертизы деление заявленного обозначения на части не должно производиться, так как заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как одно слово (единое целое), в связи с чем, по мнению заявителя, данное обозначение в том виде, как оно заявлено на регистрацию, является охраноспособным, поскольку оно будет восприниматься потребителем как фантазийное и изобретенное в силу отсутствия какого-либо конкретного

семантического значения;

- обозначение «safebox» выполнено слитно в одно слово, в нем нет пробелов, позволяющих выделить в обозначении какие-либо части, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты, однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на составные части, оно не способно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары ложным образом или указывать ложным образом на их тип/вид;

- заявителем приведены ссылки на словарные источники, в которых отсутствует значение рассматриваемого обозначения;

- большинство российских граждан не владеет глубоким знанием английского языка, в связи с чем словесный элемент «safebox» будет восприниматься российскими потребителями как фантазийное слово, а потребители, владеющие английским языком, не смогут сформулировать ложную характеристику товарного знака, поскольку такое слово в английском языке отсутствует;

- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в связи с аналогичными товарами, производимыми другими фирмами, что характерно для описательных обозначений, в том числе, описывающих товары ложным образом;

- рассматриваемый товарный знак является охраноспособным и отвечает требованиям, предъявляемым к товарному знаку, то есть заявленное обозначение способно отличать товары, производимые заявителем, от однородных им товаров других компаний;

- в отношении заявленного товарного знака следует также отметить, что он был признан охраноспособным в англоязычных странах: в Австралии, в Великобритании товарный знак уже зарегистрирован, в США и Канаде товарному знаку было предварительно отказано в регистрации с указанием на необходимость корректировки перечня заявленных товаров, то есть в отношении охраноспособности заявленного обозначения у экспертов – носителей языка замечаний не было, а в Индии был вынесен предварительный отказ, который был связан лишь с противопоставлением более раннего зарегистрированного

тождественного товарного знака, то есть рассматриваемое обозначение было уже ранее признано охраноспособным в отношении однородных товаров в Индии;

- заявленный товарный знак должным образом зарегистрирован в Италии – стране происхождения заявителя, что также служит дополнительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения в России на основании статьи 6 quinquies Парижской конвенции;

- заявленный товарный знак был зарегистрирован патентными Ведомствами Бенилюкса, Швейцарии, Германии, Испании, Индонезии, Польши, Швеции, то есть в странах, где уровень владения английским языком населения достаточно высок;

- заявитель отмечает, что он является владельцем действующей на территории Российской Федерации международной регистрации №1540843 знака



« » в отношении товаров класса 07 МКТУ «Vending machines; refrigerated vending machines; cargo handling machines; robotic handling apparatus / автоматы торговые; холодильные торговые автоматы; машины для перемещения грузов; роботизированные устройства для перемещения грузов», тождественных и однородных заявленным товарам;

- заявитель приводит примеры аналогичных товарных знаков по свидетельствам №№721448, 531781 других заявителей с различными словесными элементами, зарегистрированных или охраняемых на территории Российской Федерации, в отношении товаров и/или услуг, не являющихся однородными заявленным;

- заявителем приведены данные об активном использовании заявленного обозначения, в том числе и на территории Российской Федерации;

- заявителю не известно ни об одном факте введения потребителей в заблуждение в отношении товаров, для которых рассматриваемый товарный знак используется;

- резюмируя изложенное, сам по себе заявленный товарный знак не содержит сведений, которые являлись бы ложными или вводящими потребителя в заблуждение, он не характеризует тип/вид товаров, регистрация и использование на

территории Российской Федерации заявленного товарного знака не приведет к нарушению норм законодательства Российской Федерации в области товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558068 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии предварительных отказов и решений о регистрации заявленного товарного знака в Великобритании, США, Австралии и Индии с переводами на русский язык (1);

- информация о регистрации товарного знака в Италии с переводом (2);

- информация о предоставлении правовой охраны заявленному товарному знаку в зарубежных странах (3);

- копия решения о регистрации товарного знака заявителя №1540843 «buubox» в России (4);

- публикации зарегистрированных в России товарных знаков «eatbox», «toybox» и «post box» (5);

- коммерческое предложение о поставке и установке продукции заявителя для компании Пумори Северо-Запад (г. Санкт-Петербург) (6);

- договор о намерениях между заявителем и ООО Омер-Паркинг, подразумевающий назначение официального дилера для реализации продукции заявителя на территории Российской Федерации (7);

- буклет на русском языке, содержащий информацию о товарах заявителя (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.12.2019) знака по международной регистрации №1558068 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1558068 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде двух фигур красного цвета неправильной формы, и словесный элемент «Safebox», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, при этом элемент «Safe» выполнен в красном цвете, «box» - в сером цвете. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ комбинированного знака по международной регистрации №1558068 на несоответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

(<https://translate.google.ru/>) показал, что слово «Safebox» в переводе с английского языка на русский язык означает «сейф».

Согласно Новому словарю иностранных слов.- by EdwART, 2009, <https://dic.academic.ru/>, словесный элемент «сейф» имеет следующие значения: 1) несгораемый стальной шкаф или ящик для хранения документов, денег, ценных бумаг и драгоценностей; 2) помещение, предназначенное для хранения денег или ценностей (в банке и других учреждениях).

Учитывая вышеизложенную семантику словесного элемента «Safebox» заявленного обозначения коллегия пришла к выводу о том, что оно для заявленных товаров 07 класса МКТУ «торговые автоматы; раздаточные автоматы (кроме торговых автоматов); торговые автоматы (счетчики -); холодильные торговые автоматы; подъемное оборудование с механизмами для перемещения грузов; погрузочно-разгрузочные машины; роботизированный манипулятор; станки» будет носить фантазийный характер, поскольку у потребителей буду формироваться неправдоподобные представления о виде и назначении данных товаров.

Так, семантика словесного элемента «Safebox» связана непосредственно с предметом или помещением для хранения денег, ценных бумаг, драгоценностей, особо важных и дорогих вещей, в связи с чем при маркировке рассматриваемым обозначением заявленных товаров 07 класса МКТУ у среднего российского потребителя не смогут возникнуть представления о виде и назначении товаров, которые не соответствуют действительности.

Следует указать, что средний российский потребитель, зачастую не очень хорошо знающий какой-либо иностранный язык, не сможет перевести и понять заложенный в обозначении «Safebox» смысл, а будет воспринимать его как абсолютно фантазийное обозначение, не имеющее определенного значения.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие каких-либо сведений о том, что обозначение «Safebox» используется иными производителями аналогичной продукции для характеристики товаров, однородных заявленным. Отсутствует также информация о том, что потребители воспринимают

обозначение «Safebox» как ложное указание относительно вида и назначения товаров, относящихся к торговым автоматам, специальному оборудованию, машинам и станкам.

Коллегия приняла во внимание представленную заявителем информацию о предоставлении исключительного права на обозначение «Safebox» в стране происхождения – Италии, а также в иных странах мира, в число которых входят англоговорящие страны (Австралия, Великобритания, Бенилюкс, Швейцария, Германия, Испания, Индонезия, Польша, Швеция и т.д.) (2, 3).

В пользу регистрации заявленного обозначения выступает имеющееся на территории Российской Федерации исключительное право у заявителя на знак



« » по международной регистрации №1540843 (4), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 07 МКТУ «Vending machines; refrigerated vending machines; cargo handling machines; robotic handling apparatus / автоматы торговые; холодильные торговые автоматы; машины для перемещения грузов; роботизированные устройства для перемещения грузов», тождественных и однородных заявленным товарам. В связи с чем заявленное обозначение



« » может рассматриваться как продолжение вариантов товарных знаков, принадлежащих одному и тому же лицу, заявителю.

Во внимание коллегией были приняты представленные заявителем документы (6-8) демонстрирующие действия, направленные на использование заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания рассматриваемого знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558068 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2022, отменить решение Роспатента от 22.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558068.