

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.01.2022 возражение, поданное RCF S.P.A., Italy (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763958, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2019763958 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.12.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нём занимают неохраноспособные элементы: буквы «RCF», так как они представляют собой простые буквы, не имеющие характерного (оригинального) графического

исполнения и словесного характера, и изображение круга, которое представляет собой простую геометрическую фигуру, что в целом не создает композиции, обладающей различительной способностью. Представленное к регистрации обозначение в силу своего композиционного исполнения не имеет оригинальной графической составляющей, характерного семантического прочтения, не является устойчивой лексической единицей. Вышеуказанное не позволяет признать заявленное обозначение композицией, обладающей различительной способностью.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что проанализировав дополнительные материалы, представленные заявителем, не могут быть признаны достаточными для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В частности, указано, что часть дополнительных материалов, представленных заявителем, не содержит заявленного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию (исполнено в другой цветовой гамме), часть относится к периоду после даты подачи заявки, в связи с чем также не подтверждает приобретение различительной способности заявленным обозначением. На основании представленных документов невозможно сделать вывод о широкой географии оказания услуг заявителя (представленные материалы показывают исключительно поставку товаров одному лицу – ООО «АРИС», находящемуся в г. Москва. Следовательно, доказательств широкой географии продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, не представлено, в то время как правовая охрана товарным знакам предоставляется на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, заявителем не было представлено документального подтверждения факта приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в гражданском обороте для маркировки заявленных товаров до даты подачи заявки, а также того факта, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с деятельностью заявителя.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение не характеризуется признаками, указанными в пункте 34 Правил. Заявленное обозначение представляет собой буквы латинского алфавита «RCF», выполненные оригинальным жирным шрифтом, размещенные внутри окружности. Таким образом, заявленное обозначение представляет собой запоминающуюся композицию, оригинальное сочетание элементов. Кроме того, данное обозначение является инверсией ранее зарегистрированного обозначения



по международной регистрации № 565816, правовая охрана которому предоставлена на территории РФ;

- заявитель, RCF S.P.A., является широко известным итальянским производителем высококачественной аудиопродукции. Компания RCF S.P.A. была основана в 1949 г. в городе Реджо-Эмилия, итальянском центре точного машиностроения. На протяжении более чем 60 лет производство и администрация компании находятся в Реджо-Эмилия. На сегодняшний день в штате компании более 250 человек, представительства компании расположены в Великобритании, Франции, Германии, Испании и США, а продукция компании продается в более чем в 100 странах мира (<https://arispro.ru/rcf/>);

- товары заявителя присутствуют на российском рынке, начиная с середины 90-х годов. Продукцию заявителя в России реализует официальный дистрибьютер - ООО «Арис», занимающееся оснащением театров и концертных залов, стадионов и спортплощадок, конференц-залов и залов заседаний, магазинов и выставочных комплексов, офисов и переговорных комнат, клубов и ресторанов, аэропортов и вокзалов, школ, университетов и музеев. На сайте российского дистрибьютора заявителя <https://arispro.ru/novosti/> регулярно публикуются новости, как самой компании, так и отчеты о мероприятиях (презентации новинок оборудования,

обучающие семинары, тестирования оборудования компании заявителя) и информация о новейших моделях заявителя, маркированных заявленным обозначением. На сайте представлен ассортимент продукции заявителя, содержащей заявленное обозначение;

- продукция компании-заявителя в основном является профессиональным акустическим оборудованием. Указанное оборудование, в том числе приобретают прокатные компании и используют его для обеспечения различных мероприятий профессиональным звуком. В частности, на сайте официального дистрибьютора приведены отзывы компаний, занимающихся акустикой и работавших с оборудованием, маркированным обозначением RCF. Они подтверждают известность данного обозначения в 1990-х, 2000-х годах;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, участвует в выставках профессионального звукового оборудования. В частности, PROLIGHT+SOUND NAMM RUSSIA в 2019 году. Кроме того, российский дистрибьютор заявителя участвует с продукцией RCF в отраслевых конференциях и публикуется на отраслевых информационных порталах со статьями, посвященными продукции, маркированной заявленным обозначением;

- заявленным обозначением повсеместно маркируется вся продукция заявителя, которая предлагается к продаже в сети Интернет и магазинах, специализирующихся на аудиотехнике, демонстрируется на выставках, а также при других упоминаниях продукции заявителя (см., например, публикации в журналах, сопровождающиеся изображением продукции заявителя; на официальном сайте ООО «Арис», где осуществляется, в том числе продажа продукции заявителя);

- объемы продаж продукции, маркированной заявленным обозначением, подтверждаются справкой ООО «Арис» от 22.06.2021. Данная справка отражает объемы реализованной продукции с 2016 года и демонстрируют широкую географию продаж. Реализация продукции различным лицам также подтверждается счетами, выставленными ООО «Арис»;

- кроме того, представляем каталог-портфолио дистрибьютора заявителя ООО «Арис», в котором приведена информация об объектах, на которых было использовано оборудование, маркированное заявленным обозначением. Данная информация, приведенная начиная с 2008 года, также подтверждает широкую географию распространения продукции и включает информацию об использовании на широко известных объектах (например, павильон ВВЦ, Челябинский трубопрокатный завод, Международный аэропорт «Казань»);

- также представляем публикации в Интернет-издании ProSound (по комментариям можно определить давность публикации), журнале Шоумастер (2015, 2016 годы), LightSoundJournal (2017, 2018, 2019 год), новостной раздел Интернет-сайта выставки Integrated Systems Russia (2014 год). Компания-заявитель участвует в различных профессиональных мероприятиях, посвященных акустическому оборудованию. В качестве примера можно указать IV Всероссийский конгресс звукорежиссёров музыкальных программ (г. Самара, 2018 год);

- в качестве подтверждения продвижения продукции заявителя на российском рынке представляется письмо ООО «Арис», содержащее информацию о рекламных мероприятиях различной направленности;

- также представляется дистрибьюторское соглашение № 10 от 16.09.2016, заключенное между заявителем и ООО «Арис», о назначении ООО «АРИС» эксклюзивным дистрибьютором заявителя в отношении всей номенклатуры продукции, контракт № 10.1, заключенный 05.01.2017 году между указанными лицами, дистрибьюторское соглашение от 05.09.2017 и счета, выставленные заявителем ООО «Арис» за поставку оборудования, маркированного заявленным обозначением, за период 2017 - 2020 годы. Кроме того, при поиске в сети Интернет продукции, которая перечислена в приложенных счетах с указанием моделей товаров, продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, появляется в первых строчках результатов;

- также продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, продвигается в социальных сетях. Страница RCF на Facebook имеет 78 000

подписчиков, Instagram - 88 000 подписчиков, YouTube - 13, 9 тыс. подписчиков, дата создания страницы 2010 год, Twitter - 2740 читателей, дата регистрации - 2010 год;

- представленные заявителем документы подтверждают, что заявитель длительное время занимается производством различной акустической продукции, соответствующей заявленным товарам 09 класса МКТУ, давно присутствует на российском рынке. При этом, как было указано выше, вся акустическая продукция заявителя маркируется заявленным обозначением. Указанная продукция имеет широкую географию реализации в России, большие объемы продаж. Также заявленное обозначение используется при продвижении товаров. В частности, в социальных сетях, в СМИ. Следует обратить внимание, что оборудование, маркированное заявленным обозначением, предназначено для профессионального потребителя, в связи с чем необходимо установить его известность более узкому кругу потребителей, чем при оценке различительной способности обозначений, предназначенных для маркировки товаров широкого потребления;

- представленные доказательства подтверждают длительную известность заявленного обозначения, что свидетельствует о приобретенной им различительной способности.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ - «портативные колонки; аппаратура акустическая; акустические системы, состоящие из громкоговорителей и корпусов для использования с громкоговорителями; колонки беспроводные; крепления для динамиков; акустические колонки беспроводные; колонки; рупоры для громкоговорителей; акустические системы; громкоговорящие установки; громкоговорители со встроенными усилителями; стойки для громкоговорителей; сабвуферы; микшеры звуковые; микшерные пульта микрофонные; микшерные пульта с усилителем [аудиоаппаратура]; микшеры звуковые со встроенными усилителями; усилители звука; усилители акустические; аудио-усилители;

усилители мощности; стерео-усилители; устройства обработки звука; устройства обработки звука цифровые; устройства обработки звука многоканальные; платы звуковые; аппараты для передачи звука; устройства для воспроизведения звука; кабели для передачи звуков и изображений; микрофоны; подставки под микрофоны; акустические системы с высококачественным воспроизведением звука; подставки для усилителей; системы громкоговорящей связи; корпуса громкоговорителей».

В приложении к возражению представлены следующие материалы:

- информация официального Интернет-сайта официального дистрибьютора заявителя <https://arispro.ru/rcf/> на 5 л. [1];
- распечатки официального сайта ООО «Арис» (ассортимент продукции) на 45 л.[2];
- информационное письмо ООО «Арис» от 22.06.2021 о продажах RCF на 15 л. [3];
- счета ООО «Арис» на 110 л.[4];
- каталог-портфолио ООО «Арис» на 28 л.[5];
- копии публикаций в интернет-журналах на 83 л.[6];
- скриншот видео на сайте Youtube (IV Всероссийский конгресс звукорежиссёров музыкальных программ) на 1 л.[7];
- скриншот видео на сайте Youtube о выставке Integrated Systems Russia 2012 на 1 л.[8];
- письмо ООО «Арис» от 12.07.2021 о рекламных мероприятиях на 2 л.[9];
- дистрибьюторское соглашение № 10 и контракт № 10.1, заключенный между ООО «Арис» и RCF S.P.A. на 20 л.[10];
- счета, выставленные заявителем ООО «Арис», с переводом на русский язык на 282 л.[11];
- страницы RCF в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter) и видеохостинге YouTube на 23 л.[12];

- копия ответа на уведомление экспертизы от 24.07.2020 [13].

В дополнение к возражению была представлена копия социологического исследования Фонда ВЦИОМ [14] по результатам проведения социологического опроса «Уровень известности обозначения RCF» среди специалистов в области профессионального аудио оборудования.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (11.12.2019) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной

способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.



Заявленное обозначение представляет собой товарный знак, состоящий из круга белого цвета, внутри которого расположено сочетание букв «RCF» латинского алфавита черного цвета.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из простой геометрической фигуры – круга и трех букв, не обладающих словесным характером и не имеющих оригинального графического исполнения. Выполнение букв RCF слегка утолщенным шрифтом не создает качественно иного уровня восприятия этих букв потребителем, отличного от восприятия стандартного или близкого к стандартному шрифта, что не позволяет этому буквенному элементу индивидуализировать товар конкретного изготовителя. Более того, указанные нюансные отличия выполнения букв от стандартного латинского шрифта вряд ли сможет запомнить средний российский потребитель товаров, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение. Расположение букв внутри простой геометрической фигуры – круга не образует композиции, способной отличать товары одного изготовителя от товаров того же вида и рода других изготовителей. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Указанные документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением дополнительной различительной способности, не

позволяют сделать вывод о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Как показал анализ документов, основная часть представленных материалов либо не содержит изображения обозначения в том виде, как он заявлен на регистрацию, либо не содержит вообще какого-либо обозначения, либо имеет более позднюю дату, нежели дата подачи заявки. Лишь незначительная часть материалов содержит заявленное обозначение.

Также коллегия отмечает, что доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования заявителем в гражданском обороте до даты подачи заявки должны относиться к каждому конкретному товару, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, сведения об объемах продаж [3], представленные дистрибьютером заявителя, не позволяют установить, о каких из заявленных товаров 09 класса МКТУ идет речь в указанных материалах. Материалы об участии заявителя в выставках также не содержат информации о связи конкретных товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами, представленными на выставке. При этом обозначение, которым они были маркированы, не соответствует заявленному. Отсутствуют также сведения о затратах на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, а также информация об интенсивности этой рекламы. Информационное письмо дистрибьютера о маркетинговых мероприятиях [9] не позволяет установить, какое именно обозначение продвигалось этим лицом.

В отношении представленного социологического опроса [14] следует отметить, что результаты этого опроса не могут быть приняты во внимание коллегией, поскольку данный опрос был проведен только среди узкой группы специалистов в области профессионального аудиооборудования (звукорежиссеры, звукооператоры, звукоинженеры), при этом основная и большая часть товаров 09

класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, не является профессиональным оборудованием. В связи с указанным соцопрос, проведенный без учета мнения рядовых потребителей товаров, относящихся к устройствам для передачи, обработки и воспроизведения звука, представляющих достаточно большую целевую аудиторию, не может считаться репрезентативным, так как выводы, сделанные по результатам вышеуказанного социологического опроса, не могут быть экстраполированы на непрофессиональных потребителей акустического оборудования, а также на всех потенциальных российских потребителей указанных товаров в целом.

Следовательно, представленные заявителем материалы не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки №2019763958 могло восприниматься потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации конкретных товаров определенного изготовителя, а именно заявителя по данной заявке.

Что касается довода возражения о том, что заявителю принадлежит



исключительное право на знак по международной регистрации №565816, то, во-первых, этот знак отличается от заявленного обозначения



выполнением и цветом букв, а также использованием другого фона, во-вторых, правовая охрана ему предоставлена в отношении товаров, которые не содержат акустического оборудования и не являются однородными заявленным, а именно для товаров 09 класса МКТУ – Scientific, nautical, surveying, electrical (including wireless telegraphy), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic apparatus activated by the insertion of a coin or token; recorded announcement machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishing apparatus/научные, морские, геодезические, электрические (в том числе

беспроволочные телеграфные), фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерительные, сигнальные, контрольно-проверочные (надзорные), спасательные и обучающие приборы и инструменты; автоматический аппарат, активируемый введением монеты или жетона; машины для записи объявлений; кассовые аппараты, счетные машины; аппарат пожаротушения, в связи с чем наличие указанной международной регистрации не может служить основанием для признания у заявленного обозначения различительной способности в отношении товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019763958.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2021.