

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 28.05.2012, поданное компанией УВАЙ-ФАЙ Альянс (Wi-Fi Alliance,) Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711829, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009711829 с приоритетом от 28.05.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника со скругленными углами, разделенного по центру волнистой линией на черное и белое поля, на черном поле расположен словесный элемент «Wi», выполненный белыми буквами латинского алфавита, на белом поле – словесный элемент «Fi», выполненный черными буквами латинского алфавита. Под прямоугольником расположен словесный элемент «CERTIFIED», обозначающий в переводе с английского «сертифицировано».

Решением Роспатента от 28.02.2012 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы «Wi Fi» и «CERTIFIED», не обладающие различительной способностью. В частности, словесный элемент «Wi Fi» означает беспроводной доступ (сокр. от Wireless Fidelity), всемирный стандарт на беспроводную связь, «CERTIFIED» переводится как «удостоверенный, заверенный, гарантированный». Кроме того, согласно сведениям с Интернет-сайтов обозначение «Wi Fi» используется разными компаниями для маркировки товаров, однородных заявленному, соответствующих стандарту IEEE 802.11.

В возражении от 28.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой не простое словесное обозначение, а комбинированное, состоящее из изобразительной части и трех словесных элементов;
- изобразительная часть не является простой геометрической фигурой в силу своей оригинальности и сложности и занимает большую часть пространства заявленного комбинированного обозначения;
- тот факт, что словесный элемент «Wi» выполнен утолщенными буквами белого цвета на черном фоне, а элемент «Fi» - утолщенными буквами черного цвета на белом фоне, оказывает существенное влияние на различительную способность обозначения;
- при рассмотрении вопроса охраноспособности обозначения следует учитывать все фактические обстоятельства, в частности, то, что обозначение широко используется на территории Российской Федерации;
- заявитель представляет собой промышленную группу, в которую входят крупнейшие производители беспроводного оборудования;
- заявленное обозначение используется на продукции, отвечающей определенным стандартам беспроводной связи и прошедшей сертификацию, уже более 12 лет, продукция, маркированная различными вариантами заявленного обозначения с

элементом «Wi Fi», реализуется в значительных объемах на территории России, практически любое современное электронное устройство крупного производителя, имеющее функцию беспроводной связи, имеет логотип заявителя;

- логотип «Wi Fi Certified» на изделии означает, что оно соответствует требованиям тестирования на совместимость и может работать совместно с сертифицированными изделиями других поставщиков;

- об устойчивой ассоциации заявленного обозначения с заявителем также свидетельствует прилагаемая информация из сети Интернет и описания ряда товаров, маркированных заявленным обозначением;

- приведенные материалы свидетельствуют о высокой различительной способности заявленного обозначения, и в силу оригинальности, использования и узнаваемости потребителем именно изобразительная часть заявленного обозначения должна рассматриваться как занимающая доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении;

- заявленное обозначение было зарегистрировано в США за №3,051,474 и странах Европейского Сообщества, что является дополнительным доводом в пользу его охраноспособности;

- заявленному обозначению также предоставлена правовая охрана в следующих странах: Аргентина, Чили, Колумбия, Чехия, Гонконг, Япония, Южная Корея, Норвегия, Перу, Филиппины, Польша, Югославия, Сербия, Черногория, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд и др.;

- согласно положениям статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье;

- заявленное обозначение не затрагивает права третьих лиц;

- не является обозначением, лишенным каких-либо отличительных признаков или составленным исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения

продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях России, при этом о доминировании неохраняемых элементов в статье речь не идет;

- заявленное обозначение не противоречит морали или публичному порядку;
- чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака;
- поскольку заявленное обозначение не противоречит положениям вышеуказанной статьи Парижской Конвенции, Россия, являясь страной Союза, не может не принимать их во внимание.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление директора по маркетингу Келли Дэвис-Фелнер [1];
- сведения из сети Интернет [2];
- сведения о регистрации заявленного обозначения в других странах [3].

В указанном возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемых элементов «Wi Fi» и «certified» по отдельности.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.05.2009) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, являющихся общепринятыми терминами.

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

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из прямоугольника со скругленными углами, разделенного по центру волнистой линией на черное и белое поля, на черном поле расположен словесный элемент «Wi», выполненный белыми буквами латинского алфавита, на белом поле – словесный элемент «Fi», выполненный черными буквами латинского алфавита. Под прямоугольником расположен словесный элемент «CERTIFIED», обозначающий в переводе с английского языка «удостоверенный, гарантированный». Регистрация

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

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

Словесный элемент «Wi Fi», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, представляет собой название стандарта беспроводной связи (см. Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи, СПб., 2009; Современный англо-русский словарь компьютерных и телекоммуникационных терминов, М., Астрей, 2004) и относится к общепринятым терминам в области компьютерных и телекоммуникационных технологий. Указанное свидетельствует о том, что в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ элемент «Wi Fi» является неохраняемым на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «certified», означающий в переводе с английского языка «заверенный, гарантированный, удостоверенный» (см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo), также является неохраняемым элементом заявленного обозначения, поскольку не обладает различительной способностью в силу частого использования различными производителями, что заявителем также не оспаривается.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Следует согласиться с мнением экспертизы о том, что доминирующее положение в знаке занимают словесные элементы «Wi» и «Fi», поскольку изобразительный элемент в виде прямоугольника со скругленными углами, разделенного по центру волнистой линией на черное и белое поля, служит лишь фоном для указанных словесных элементов и не воспринимается как самостоятельный элемент. Таким образом, имеет место пространственное и смысловое доминирование неохраняемых элементов «Wi» и

«Fi». Что касается словесного элемента «certified», то этот элемент не имеет графических особенностей и занимает периферийное положение в знаке.

Также следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих длительность и интенсивность использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации, которые могли бы свидетельствовать о приобретении обозначением различительной способности, а факт регистрации заявленного обозначения в других странах не является основанием для пересмотра решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В отношении довода возражения, касающегося того, что Россия, являясь членом Парижской конвенции, не может не принимать во внимание положения статьи 6-quinquies Парижской конвенции, в частности, того, что данная статья не содержит указания на невозможность регистрации обозначения при доминировании неохраняемых элементов, необходимо отметить следующее.

Согласно статье 6-quinquies товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации, в частности, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В положениях данной статьи Парижской конвенции действительно не сказано о доминировании неохраняемых элементов обозначения. Вместе с тем следует отметить, что положение о том, что неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения, содержится в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. Применяя нормы, изложенные в указанной статье Кодекса, коллегия руководствовалась статьей 6(1) Парижской конвенции, согласно которой условия подачи и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

По результатам рассмотрения возражения от 28.05.2012 коллегией Палаты по патентным спорам в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение заявителя от 24.09.2012, доводы которого повторяют доводы возражения и проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2012.