

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.06.2007, поданное компанией «ТП-Линк Текнолоджис Ко., Лтд.», Китай (далее — лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 21.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005710397/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «TP-LINK» была подана 03.05.2005 в отношении товаров 09 класса МКТУ, заявитель «ТП-Линк Текнолоджис Ко., Лтд.», Китай.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой разновеликие круги, расположенные рядами и формирующие волнообразную фигуру. Снизу справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «TP-LINK», слово «link» в переводе с английского языка обозначает «связь, соединение».

Федеральным институтом промышленной собственности 21.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) в отношении всех товаров в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также п. 2.3 и п.2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что словесная часть заявленного обозначения представляет собой элемент «TP» - буквы, не имеющие характерного исполнения, и словесный элемент «LINK» - являющийся общепринятым термином, характерным для отрасли, к которой относятся заявленные товары (LINK – компоновать, связывать вместе различные устройства или программы таким образом, чтобы сигналы могли передаваться между устройствами, а данные – между программами). Изобразительная часть и шрифтовое исполнение словесной части слабо выражены и не придают заявленному обозначению различительной способности. В заявленном обозначении доминируют неохранные элементы, что приводит к неохраноспособности обозначения в целом.

Кроме того, в решении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя другого лица знаками:

- «D-Link», свидетельство №146625, приоритет от 02.11.2002, Д-Линк Корпорейшн, Синьчжу [1];
- «D-Link», свидетельство №274608, приоритет от 04.06.2002, Д-Линк Корпорейшн [2].

В Палату по патентным спорам 25.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «TP-LINK» по заявке №2005710397/50, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесная часть обозначения выполнена в виде сочетания элементов «TP» и «LINK», выполненных особым наклонным шрифтом, буква «L» имеет

оригинальное дугообразное закругление, по очертаниям повторяющее аналогичный элемент буквы «Р»;

- изобразительный элемент в виде чередования трех кругов, расположенных в четыре ряда, занимает примерно равное положение со словесным элементом, поэтому нельзя утверждать, что в заявленном обозначении доминирует словесный элемент. Учитывая специфическую графику словесных элементов в комбинации с изобразительной частью обозначение в целом несомненно обратит на себя взгляд потребителя;

- словесный элемент «LINK» имеет множество значений в переводе с английского языка, таких как: 1) связующее звено, звено цепи; 2) кандалы, оковы; 3) связь, соединение; 4) колечко, локон, петля (в вязании), запонка для манжет, в связи с чем представляется некорректным трактовать указанный элемент как общепринятый термин, использующийся в отрасли, к которой относятся заявленные товары;

- кроме того, заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность на территории Российской Федерации как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки, в подтверждении чего представлены документы, свидетельствующие о значительности усилий материальных и физических по продвижению и использованию заявленного обозначения в мире, в частности, в России;

- в противопоставленных товарных знаках [1, 2] «D-Link» слово «Link» выполнено обычным печатным шрифтом малыми буквами, начиная с заглавной, при этом отсутствие изобразительного элемента создает иной зрительный образ и обуславливает отличие от заявленного обозначения;

- действуя в одном сегменте рынка с правообладателем противопоставленных товарных знаков, заявитель ни разу не получал от него претензионных писем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на 2 л. [1];
- сертификат соответствия на 2 л. [2];
- информационный материалы на английском языке на 1 л. [3];
- руководство по выбору продукта в 1 экз. [4];
- контракт от 11.09.2006 № TIBJJ0607089 на 4 л. [5];
- таможенные декларации и информационные материалы на иностранном языке на 16 л. [6];
- информационные материалы из сети Интернет на 100 л. [7];
- свидетельства о регистрации обозначения «TP-LINK» в других странах на 8 л. [8];
- рекламные публикации в специализированных журналах на 24 л. [9];
- фотокопии чемпионата Дальнего Востока по киберспорту на 2 л. [10];
- информационный материалы на английском языке на 27 л. [11];
- сведения об экспонировании товаров на выставках на 25 л. [12];
- сведения о тестировании товаров на 23 л. [13];
- сведения о перечне наград и компании-производителе на 6 л. [14].

В дополнении к возражению 23.08.2007 были представлены переводы на русский язык документов [8, 9, 14].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2007, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные информационные материалы из сети Интернет на 67 л. [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (03.05.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Данные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя словесный элемент «TP-LINK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент расположен слева вверху от словесного элемента и представляет собой разновеликие круги, расположенные в четыре ряда и формирующие волнообразную фигуру.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «модемы, маршрутизаторы, программы трассировки, адаптеры, переключатели, модули переключения, стандартные модули gbit (гигабитный конвертер интерфейса), сетевые интерфейсные платы, преобразователи волоконные, телефоны, устройства связи оптические, межкоммуникационные аппараты, сетевые переключатели, передатчики электронных сигналов, принимающие серверы, беспроводные адаптеры, беспроводные узлы доступа.».

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «TP-LINK», акцентирующий на себе внимание потребителей в силу его выполнения крупным жирным шрифтом. Изобразительная часть слабо выражена, что обуславливает второстепенное значение этого элемента.

Словесный элемент «TP-LINK» визуально разделен дефисом на две составляющие «TP» и «LINK». Элемент «TP» представляет собой буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем элемент не может быть признан обладающим различительной способностью на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что элемент «LINK» в переводе с английского языка: LINK – 1. (связующее) звено; звено цепи; кандалы, оковы; 2. связь; соединение; ссылка (*на страницу в интернете*); и другие; в случае глагола: 1. соединять, связывать, смыкать; сцеплять; быть связанным, примыкать; 2. брать под руку; идти под руку (<http://lingvo.yandex.ru>). Также в «Большом толковом словаре компьютерных терминов», COLLINS, Вече-Аст, Москва, 1998, с. 123, указано, что LINK- связывать вместе различные устройства или программы таким образом, чтобы сигналы могли передаваться между устройствами, а данные – между программами.

Таким образом, по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ, представляющим собой компьютерные комплектующие, заявленное обозначение используется как общепринятый термин. В этой связи, в решении экспертизы словесный элемент «LINK» обоснованно отнесен к неохраноспособным, исходя из требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Второстепенность изобразительного элемента и отсутствие различительной способности у буквосочетания «ТР» приводят к тому, что доминирующее положение в знаке занимает элемент «LINK», что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Представленные документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что все материалы [1-15] содержат сведения об известности заявленного обозначения за пределами Российской Федерации.

Анализ представленных документов [1-15] не позволяет сделать однозначный вывод о восприятии российскими потребителями заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации изготавливаемой компанией «ТП-Линк Текнолоджис Ко., Лтд.» продукции, поскольку в них отсутствуют данные, в частности, о реальном производстве или ввозе продукции на территорию Российской Федерации, о наименовании продукции. Также не представляется возможным оценить объемы реализации, территорию распространения продукции, что могло бы свидетельствовать о широкой

информированности среднего российского потребителя о принадлежности товаров 09 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, компании «ГП-Линк Текнолоджис Ко., Лтд.».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки представляют собой:

- словесный товарный знак «D-Link» [1], выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «D» и «L» выполнены заглавными;
- словесный товарный знак «D-Link» [2], выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «D» и «L» выполнены заглавными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] показал, что они ассоциируются в целом, что достигается за счет визуального восприятия словесных элементов сопоставляемых обозначений. Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в себя букву/буквы, расположенные в начале обозначения, и далее через дефис слово «link», при этом начальные буквы «TP» и «D» имеют сходное визуальное восприятие.

Выполнение словесного элемента заявленного обозначения заглавными буквами целиком не является существенным и не меняет отличительных черт самого обозначения.

Относительно однородности товаров заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: знак [1] - сетевые платы, интерфейсные платы, интегральные схемы, интегральные схемы большого масштаба; знак [2] - печатающие обслуживающие устройства/серверы, переключатели, резидентный межсетевой интерфейс, брouters (устройства, совмещающие в себе функции моста и маршрутизатора), концентраторы, источники питания, адаптеры, Интернет-телефоны, антенны, беспроводные пункты доступа, кабельные модемы,

цифровые камеры, фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков, проигрыватели формата MP3, устройства захвата видеоизображений, тюнеры телевизоров, Интернет-радио, телевизионные приставки; устройства связи для приема и преобразования спутникового вещания в телевизионные сигналы.

Товары оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку эти товары относятся к компьютерным комплектующим, реализуются в одних магазинах (секциях, прилавках), предназначены для одних и тех же целей, имеют один и тот же круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «TP-LINK» и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя другого лица товарные знаки «D-Link» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 21.02.2007.