

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 21.05.2024 возражение, поданное RCF S.P.A. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1727516, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку



по международной регистрации №1727516 с конвенционным приоритетом от 28.03.2023 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 22.02.2024 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 в 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, и словесный элемент «PRECISION TRANSDUCERS».

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

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 приоритета международной регистрации, 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.

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ следующим образом: Loudspeakers; loudspeaker cabinets; loudspeaker systems; audio loudspeaker systems; apparatus and instruments for reproducing of sound; apparatus and instruments for transmitting sound; apparatus and instruments for processing sound; apparatus for amplifying sound; sound transducers, all the aforesaid goods intended for professional use (Громкоговорители; корпуса громкоговорителей; акустические системы; звуковые акустические системы; устройства и инструменты для воспроизведения звука; устройства и инструменты для передачи звука; устройства и инструменты для обработки звука; устройства и инструменты для усиления звука; преобразователи звука, все указанные товары предназначены для профессионального использования);

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «PRECISION TRANSDUCERS»;



- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству №974278 (заявка №2019763958) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, регистрация которого была произведена Роспатентом с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-651/2022, оставленного в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 (приложение 6);

- согласно Рекомендациям Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам о применении принципа законных ожиданий в делах об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), вынесенных при применении положений пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (приложение 7), предсказуемость поведения органа, осуществляющего публичные полномочия, и мотивированность его актов является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа законных ожиданий и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по делу № СИП-6/2023, от 21.07.2023 по делу № СИП-939/2022, от 01.03.2021 по делу № СИП-551/2020). Таким образом, Роспатент при вынесении оспариваемого решения должен был учесть решение по заявке № 2019763958, а также представленные аналогичные документы о приобретении



различительной способности элементом в отношении заявителя;

- 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 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»;

- заявителем представлен 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»);

- 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 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;

- дополнительно представлены сведения сайта в сети Интернет, принадлежащего ООО «Арис», с использованием системы Webarchive в отношении аудио оборудования компании RCF S.P.A., которые подтверждают, что товары, маркированные заявленным обозначением, реализовывались на сайте до даты приоритета заявленного обозначения;

- заявленное обозначение содержится на товарах, которые согласно представленным в Роспатент контракту и дистрибьюторским соглашениям, заключенным заявителем с ООО «Арис», счетам, подтверждающим поставку товаров от компании-заявителя в адрес ООО «Арис», а также счетам, подтверждающим дальнейшую реализацию продукции ООО «Арис» на территории РФ длительное время, в большом количестве поставлялись и продавались в России. Счета, выставленные ООО «Арис» различным лицам, и письмо о продажах также

подтверждают широкий охват российских регионов, в которых присутствуют товары заявителя, маркированные заявленным обозначением;

- необходимо отметить большие объемы поставки продукции, маркированной заявленным обозначением (на основании счетов заявителя, выставленных ООО «АРИС»): 2016 год - 758 000 ед.; 2017 год - 3 255 000 ед.; 2018 год - 3 313 000 ед.; 2019 - 3 752 000 ед. Также из счетов, выставленных заявителем ООО «АРИС» следует высокая стоимость поставленной продукции: 2016 год - 155 000 евро; 2017 год - 366 300 евро; 2018 год – 394 794 евро; 2019 - 429 331 евро. Дополнительно заявитель представляет письмо ООО «Арис» от 15.07.2022 о затратах на рекламу продукции, маркированной заявленным обозначением;


- подтверждением осуществления рекламной деятельности являются договоры, заключенные ООО «АРИС» с различными лицами на осуществление рекламных мероприятий товара, маркированного заявленным обозначением (договоры, акты сдачи-приемки работ, рекламные материалы;


- компания-заявитель и его российский дистрибьютор участвует в различных профессиональных мероприятиях, посвященных акустическому оборудованию. Обсуждение качества продукции RCF также можно наблюдать на форумах, посвященных профессиональным акустическим системам, при этом заявитель обращает внимание на то, что некоторые из дискуссий датированы задолго до даты приоритета заявленного обозначения;

- заявитель активно использует обозначение на всех рекламных материалах, бланках, буклетах, листовках и выставочных стендах. На них можно увидеть изображение продукции с нанесенным на него заявленным обозначением;

- при введении в поисковую строку любой поисковой системы в сети Интернет обозначения «RCF», подавляющее большинство ссылок в результате подобного запроса касаются компании заявителя - RCF S.P.A., причем ссылка на ее официальный сайт (<https://www.rcf.it/>) появляется всегда на первых строчках. По данным сервиса для проверки доменов (Whois-сервис) домен «rcf.it» зарегистрирован на имя RCF S.P.A.;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров в связи с его использованием заявителем, следовательно, его регистрация в отношении товаров 09 класса МКТУ не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- приведенные выше доводы о приобретении различительной способности элементом  заявленного обозначения подтверждаются социологическим исследованием Фонда ВЦИОМ по результатам проведения социологического опроса «Уровень известности обозначения» (приложение 28);

- заявитель не считает добавление к обозначению  (RCF), в отношении которого доказана приобретенная различительная способность, неохраняемого элемента «PRECISION TRANSDUCERS» обстоятельством, которое может повлиять на решение Роспатента в пользу отказа в регистрации заявленного обозначения. Добавление неохраняемого элемента не влияет на восприятие знака потребителем и не может считаться его существенным изменением.

С учетом вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 22.02.2024 и предоставить правовую охрану на территории РФ знаку по международной регистрации № 1727516 в отношении товаров 09 класса МКТУ с учетом сокращения перечня.

Приложения:

1. Возражение на 13 л.
2. Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного, на 1 л.
3. Платежное поручение, подтверждающее уплату пошлины за принятие решения по результатам рассмотрения возражения на 1 л.
4. Копия ответа ГГЭ по ИС ФГБУ ФИПС от 18.04.2024 на запрос заявителя об основаниях отказа в предоставлении правовой охраны на 1 л.
5. Копия решения Роспатента от 15.09.2023 по заявке № 2019763958 на 22 л.

6. Копии судебных актов по делу № СИП-651/2022 на 36 л.
7. Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам о применении принципа законных ожиданий в делах об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 4 л.
8. Информация Интернет-сайта <https://arispro.ru/rcf> о заявителе и его продукции на 5 л.
9. Информация Интернет-сайта <https://arispro.ru/> (Интернет магазин) на 47 л.
10. Информация Интернет-сайта <https://a.rispro.ru/> с использованием системы Webarchive на 39 л.
11. Отзывы прокатных компаний о продукции RCF на 8 л.
12. Информационные письма ООО «АРИС» о продажах продукции RCF на 16 л.
13. Копии дистрибьюторского соглашения № 10 от 16.09.2016 между RCF S.P.A. и ООО «АРИС», контракта № 10.1 от 05.01.2017 году между RCF S.P.A и ООО «АРИС» на 20 л.
14. Копия дистрибьюторского соглашения № 11 от 05.09.2017 между RCF S.P.A и ООО «АРИС» на 26 л.
15. Копии счетов, выставленных RCF S.P.A ООО «АРИС» с переводом на русский язык на 282 л.
16. Копии счетов, выставленных ООО «АРИС» за поставку товаров различным лицам на 110 л.
17. Каталог-портфолио ООО «АРИС» на 28 л.
18. Информация из сети Интернет об участии продукции RCF и заявителя в конференциях на 19 л.
19. Публикации в журналах на 95 л.

20. Информационное письмо ООО «АРИС» от 23.06.2021 о рекламе продукции RCF на 3 л.

21. Информационное письмо ООО «АРИС» от 15.07.2022 о рекламе продукции RCF на 1 л.

22. Копии договоров ООО «АРИС» с рекламными компаниями о размещении рекламы RCF на 64 л.

23. Информация из сети Интернет с различных форумов, посвященных аудиооборудованию на 31 л.

24. Рекламные материалы на 23 л.

25. Страницы заявителя в социальных сетях на 23 л.

26. Флеш-накопитель с записями видео-файлов YouTube.

27. Информация Интернет-сайтов о продаже продукции RCF на 30 л.

28. Социологическое исследование на 17л.

29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу № СИП-155/2021 на 28 л.

30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу № СИП-619/2018 на 22 л.

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

С учетом даты (28.03.2023) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1727516 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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.



Знак

по международной регистрации №1727516

представляет собой обозначение, состоящее из круга белого цвета, внутри которого расположено сочетание букв «RCF» латинского алфавита черного цвета, справа от которого расположены словесные элементы «PRECISION TRANSDUCERS», размещенные на двух строках.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ «Loudspeakers; loudspeaker cabinets; loudspeaker systems; audio loudspeaker systems; apparatus and instruments for reproducing of sound; apparatus and instruments for transmitting sound; apparatus and instruments for processing sound; apparatus for amplifying sound; sound transducers, all the aforesaid goods intended for professional use (Громкоговорители; корпуса громкоговорителей; акустические системы; звуковые акустические системы; устройства и инструменты для воспроизведения звука; устройства и инструменты для передачи звука; устройства и инструменты для обработки звука; устройства и инструменты для усиления звука;

преобразователи звука, все указанные товары предназначены для профессионального использования)»).

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Знак по международной регистрации состоит из простой геометрической фигуры – круга и трех букв, не обладающих словесным характером и не имеющих оригинального графического исполнения, и словесного элемента «PRECISION TRANSDUCERS».

Словесный элемент «PRECISION TRANSDUCERS», входящий в состав знака, в переводе с английского языка означает «высокоточные или прецизионные преобразователи» (см. Яндекс. Словари), что является указанием на характеристики испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем этот словесный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Что касается входящего в состав знака элемента RCF в круге, то этот элемент приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ, относящихся к профессиональному акустическому оборудованию, что было признано ранее Роспатентом при регистрации на имя



заявителя товарного знака по заявке №2019763958 в отношении акустических товаров 09 класса МКТУ, предназначенных для профессионального использования. Регистрация указанного товарного знака была осуществлена на основании решения Роспатента, принятого с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-651/2022, оставленного в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023. Как следует из указанных судебных актов по делу №СИП-651/2022, документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, в их совокупности позволяют сделать вывод о

длительности и интенсивности использования обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации с учетом сокращения перечня испрашиваемых товаров. При этом судебной коллегией также отмечено, что представленное заявителем социологическое исследование [28] по результатам проведения Фондом ВЦИОМ социологического опроса «Уровень известности обозначения RCF» среди специалистов в области профессионального аудио оборудования, согласно которому 86% респондентов знакомы с заявленным обозначением, 76% знают о существовании акустического оборудования, маркированного таким обозначением более пяти лет, по мнению 81% респондентов, тестируемое обозначение является оригинальным, способным отличать товары одних производителей от других, с очевидностью свидетельствует об известности заявленного обозначения в профессиональной среде.

Таким образом, с учетом вышеизложенного следует признать, что знак по международной регистрации №1727516, представляющий собой комбинацию элемента RCF в круге, и неохраняемого словесного элемента «PRECISION TRANSDUCERS», также обладает различительной способностью в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ и может восприниматься потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации конкретных товаров определенного изготовителя, а именно заявителя.

Указанное обстоятельство свидетельствует о соответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2024, отменить решение Роспатента от 22.02.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1727516 в отношении товаров 09 класса МКТУ «Loudspeakers; loudspeaker cabinets; loudspeaker systems; audio loudspeaker systems; apparatus and instruments for

reproducing of sound; apparatus and instruments for transmitting sound; apparatus and instruments for processing sound; apparatus for amplifying sound; sound transducers, all the aforesaid goods intended for professional use» с исключением из правовой охраны словесного элемента «PRECISION TRANSDUCERS».