

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 10.09.2010, поданное по поручению компании Интернет СИА, Латвия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733190/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008733190/50 с приоритетом от 10.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации».

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное слово «DOSKA.RU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения, включающего в свой состав элемент «.RU» (общепринятое обозначение российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов), на имя заявителя, находящегося в Латвии, вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Кроме того, словесный элемент «.RU» способен вызвать ассоциации о

принадлежности заявителя к Российской Федерации, что не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг связи, включающих связь через сеть Интернет, поэтому потребителями заявленных услуг являются, в основном, пользователи Интернет, для которых заявленное обозначение воспринимается в качестве доменного имени;

- домены в зоне «RU» могут регистрироваться любыми лицами, информация о правилах регистрации доменов является открытой и общедоступной;

- согласно статистическим данным, число доменов в зоне «RU», принадлежащих иностранным лицам, составляет порядка ста двадцати тысяч;

- соответственно, потребители заявленных услуг воспринимают обозначение «DOSKA.RU» в качестве обозначения домена, который может принадлежать любому лицу, в этой связи отсутствует введение потребителей в заблуждение;

- существует множество регистраций аналогичных товарных знаков на имя иностранных заявителей, например, «WINEKISSES.RU» по свидетельству №343504 (правообладатель Мимулани АГ, Швейцария), «INFOBABY.RU» по свидетельству №399347 (правообладатель Н.В. Нутриция, Нидерланды), «AVITO.RU» по свидетельству №389773 (правообладатель Контакт Ист Холдинг АБ, Швеция), «COMBATSWORLD.RU» по свидетельству №279013 (правообладатель Луисиус Групп Лимитед, Британские Виргинские Острова);

- заявитель готов исключить элемент «RU» из самостоятельной правовой охраны;

- доменное имя «DOSKA.RU» было зарегистрировано заявителем еще в 1999 году, т.е. задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

К материалам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлены:

- правила регистрации доменов в зоне «RU» [1];
- информация о доменах в зоне «RU», представленная в электронной энциклопедии wikipedia.org [2];
- публикация товарных знаков по свидетельствам №343504, №399347, №389773, №279013 [3];
- информация о домене «DOSKA.RU» [4].

С учетом изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2008) поступления заявки №2008733190/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

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

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию обозначение «DOSKA.RU» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Благодаря входящему в состав заявленного обозначения элементу «.RU» обозначение «DOSKA.RU» воспринимается потребителем в качестве доменного имени, при этом общеизвестно, что «.RU» представляет собой так называемый домен верхнего уровня, который определяет принадлежность доменного имени в целом к российской сети Интернет (см., сведения Интернет-энциклопедии Википедия <http://ru.wikipedia.org>, приложение [1]). Таким образом, «.RU» в составе заявленного обозначения является неохранным элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем присутствие в заявленном обозначении элемента «.RU» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги - латвийской компании Интернет СИА, а также не способно вызвать каких-либо ложных ассоциаций о принадлежности заявителя к Российской Федерации, поскольку этот элемент лишь указывает на то, что доменное имя зарегистрировано на имя какого-либо лица в России. Следует отметить, что согласно общедоступным Правилам регистрации

доменных имен в домене RU доменное имя, не входящее в перечень зарезервированных имен, может быть зарегистрировано по заявке любого обратившегося лица (см. приложение [4]). Заявитель же получил право на доменное имя «DOSKA.RU» в 1999 году.

Кроме того, как справедливо отметил заявитель, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания содержатся сведения о ряде регистраций на имя иностранных лиц с элементом «.RU», таких как, товарные знаки «WINEKISSES.RU» по свидетельству №343504, «INFOBABY.RU» по свидетельству №399347, «AVITO.RU» по свидетельству №389773 «COMBATSWORLD.RU» по свидетельству №279013, что свидетельствует о сложившейся практике Роспатента по регистрации подобного рода обозначений.

Таким образом, нет оснований для вывода о способности заявленного обозначения «DOSKA.RU» ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что заявленное обозначение противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, для части входящих в перечень 38 класса МКТУ услуг, таких как «доска сообщений электронная» (доска сообщений электронная (или доска объявлений электронная) – это вариант телеконференции, основу которого составляет специальная база данных, в которой различными пользователями размещаются объявления и сообщения с целью их демонстрации другим пользователям (см. <http://slovari.yandex.ru>)), регистрация заявленного обозначения «DOSKA.RU» противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данное обозначение полностью состоит из неохранных элементов. Доводы относительно неохраноспособности элемента «RU» были приведены выше. Что касается словесного элемента «DOSKA» (транслитерация буквами латинского алфавита слова «доска»), то, принимая во внимание область деятельности заявителя,

связанную с публикацией в сети Интернет различного рода объявлений, можно сделать вывод о том, что этот словесный элемент носит описательный характер, указывает на конкретный вид оказываемых услуг.

Кроме того, словесный элемент «DOSKA», занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение, используется многими лицами в качестве обозначения оказываемых ими услуг в сети Интернет. Так, Палатой по патентным спорам были выявлены следующие Интернет-ресурсы, оказывающие услуги по размещению объявлений и использующие элемент «DOSKA»: doska.da.zp.ua, doska.zol.ru, doska.aif.ru, doska.uroz.iv, doska.akvador.ru, doska.co.il и т.д. Указанное свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, т.е. способности порождать необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями услуг, оказываемых в области размещения в сети Интернет различных объявлений, в качестве средства индивидуализации конкретного лица. Данное обстоятельство также является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении иных услуг 38 класса МКТУ, не имеющих отношения к размещению информации в сети Интернет посредством электронных досок сообщений, заявленное обозначение является ложным относительно оказываемых услуг в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии 16.12.2010, и представил информацию с сайта www.doska.ru, который согласно ранее представленным документам [4] принадлежит заявителю, а также распечатки из сети Интернет, содержащие информацию об услугах, предоставляемых www.doska.ru.

Анализ представленных заявителем материалов показал, что содержащаяся в них информация относительно услуг, предоставляемых посредством электронной доски объявлений, размещенной на сайте

www.doska.ru, не опровергает вышеизложенные коллегией Палаты по патентным спорам доводы относительно неохраноспособности заявленного обозначения «DOSKA.RU». Более того, представленные документы свидетельствуют именно о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DOSKA» является описательным в отношении услуг 38 класса МКТУ «электронная доска сообщений». Кроме того, следует отметить, что эти материалы не свидетельствуют о том, что обозначение «DOSKA.RU» приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения и ассоциируется исключительно с заявителем по рассматриваемой заявке.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в решении Роспатента от 26.05.2010 был неверно сделан вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также не были учтены обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированные пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 10.09.2010, изменить решение Роспатента от 26.05.2010 и отказать в регистрации заявленного обозначения с учетом дополнительных оснований.