

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 01.03.2018, поданное ООО «ДНС ГРУПП», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736773, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016736773 подано 05.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**dns-shop**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.02.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов - сочетания простых букв «**dns**», не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера, и словесного элемента «**shop**», в переводе с английского языка – магазин, лавка, бутик, указывающего на вид и назначение услуг.

Экспертиза также отметила, что материалы, представленные заявителем (фотографии, распечатки с сайтов сети Интернет), недостаточны для доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку не позволяют проследить длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров на территории России, кроме того, представленные материалы относятся к обозначению «DNS www.dns-shop», которое отличается от заявленного обозначения «dns-shop».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель в дополнение к ответу на уведомление экспертизы направил Заключение лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук № 20-2018 от 23.01.2018 (далее – Заключение ФНИСЦ РАН), результаты которого свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «dns-shop» широко известно среди потребителей, и, как следствие, приобрело в результате его интенсивного использования на рынке различительную способность до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- согласно Заклчению ФНИСЦ РАН у подавляющего большинства российских потребителей (97%) в настоящее время товарный знак по заявке №2016736773 «dns-shop» ассоциируется с заявителем;
- заявитель указывает на наличие зарегистрированных товарных знаков, содержащих словесный элемент «dns», по свидетельствам №357370, №510700, №614264, №607889, №630250, №614263, зарегистрированных на имя различных организаций, учредителем которых является одно лицо - Алексеев Дмитрий Юрьевич, при этом правообладатели товарных знаков ООО «ДНС Приморье», ООО «Компьютерный Центр ДНС» являются дочерними компаниями по отношению к ООО «ДНС ГРУПП»;

- исходя из вышеизложенного, обозначение «DNS» в составе других товарных знаков используется на протяжении более 10 лет, начиная с 2007 года и до



настоящего времени, при этом в товарных знаках по



свидетельству №510700 и по свидетельству №387897, правообладателем которого является дочерняя компания заявителя - ООО «Компьютерный Центр ДНС», элемент «DNS» является охраняемым;

- так как ООО «ДНС ГРУПП» является всероссийской сетью супермаркетов цифровой техники, все вышеупомянутые обозначения широко использовались на вывесках магазинов, бланках, документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и упаковках, в сети «Интернет» с 2000-х годов на территории всей Российской Федерации, что позволило российским потребителям отличать и выделять обозначение «dns-shop»;

- фирменное наименование с элементом «DNS» используется с 2002 года дочерней компанией заявителя - ООО «Компьютерный Центр ДНС», что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, впоследствии этот элемент стал частью обозначения «dns-shop», а фактически обозначение «DNS» используется заявителем с 1998 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, рассмотреть данное возражение с учетом Заключения ФНИСЦ РАН и вышеуказанных сведений и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с охраняемым элементом «dns-shop».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии квитанций об отправке и получении Заключения ФНИСЦ РАН;
- выписка из реестра товарных знаков по свидетельствам № № 510700, 387897;
- сведения об ООО «Компьютерный центр ДНС» из ЕГРЮЛ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**dns-shop**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «**shop**», в переводе с английского обозначающий магазин, торговая точка (см. <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=shop>) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров и услугами по продаже товаров, прямо указывает на вид и назначение этих услуг.

Что касается буквосочетания «**dns**», которое состоит из трех латинских согласных букв, выполненных стандартным шрифтом, то оно лишено каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит из только согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

В качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки (05.10.2016) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в результате его использования, заявителем представлено Заключение ФНИСЦ РАН от 23 января 2018 года, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 26.12.2017 по 15.01.2018 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей заявленных услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов) методом интернет-опроса.

Коллегия критически относится к данным представленного социологического исследования с позиции их объективности и высокой точности, поскольку характер ряда поставленных вопросов (№ 12 и №15) в которых респондентов спрашивали, с

какой компанией у них ассоциируется обозначение «**dns-shop**», направляя анкетированных лиц на поиск прямых ассоциаций с компанией, в названии которой присутствует буквосочетание «DNS».

Принимая во внимание, что это буквосочетание присутствует в фирменных наименованиях ряда компаний, вывод о том, что подавляющее большинство респондентов по тестируемому обозначению правильно называют заявителя (ООО «ДНС ГРУПП») в качестве производителя услуг, маркируемых этим обозначением, вызывает сомнения.

Кроме того, исследование проводилось в отношении широкого круга услуг, которые имеют различный круг потребителей, условия сбыта и т.д. Например, имеют различный круг потребителей такие услуги, как розничная продажа товаров и радиореклама.

Вместе с тем, в социологическом исследовании изучалась степень известности заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг на основе опроса одной выборки респондентов.

Очевидно, что осведомленность конкретного респондента в отношении заявленного обозначения по одному виду услуг оказывала влияние на ответы респондентов по другим видам услуг.

При данных обстоятельствах результаты опроса не могут быть признаны объективными и точными, а степень известности заявленного обозначения по каждому виду услуг доказанной.

Кроме того, результаты одного лишь социологического опроса при отсутствии фактических сведений о длительности, интенсивности использования обозначения, территории предоставления услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, не дают оснований для обоснованного вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в результате его использования до даты подачи заявки.

Утверждение заявителя о том, что заявленное обозначение широко использовались на вывесках магазинов, бланках, документации, в объявлениях и

рекламе, на товарах и упаковках, в сети «Интернет» с 2000 годов на территории всей Российской Федерации, носит декларативный характер, не подтвержденный документально.

Ссылка заявителя на регистрации товарных знаков (свидетельства №№387897, 510700), содержащих буквосочетание «DNS», правообладателем которых является другое юридическое лицо (ООО «Компьютерный Центр ДНС»), не может служить доказательством приобретения различительной способности словесного обозначения «**dns-shop**» в результате использования именно заявителем. Кроме того, дата приоритета, дата регистрации товарного знака и начало его использования не связаны по времени и могут существенно различаться между собой.

Ссылка заявителя на то, что буквосочетание «DNS» включено в объем правовой охраны свидетельств №№387897, 510700, не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Что касается указанных товарных знаков, то в них элемент «DNS» выполнен с графической проработкой шрифта и характера букв, оказывающих влияние на его индивидуализирующую функцию.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736773 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2018.