


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.03.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кузьминым С.М., г. Пушкино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709365, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  ВИЗИТКА.РУ » по заявке №2017709365 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 17, 35, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.02.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 16 класса МКТУ «печатная продукция; изделия из картона; карточки», 35 класса МКТУ «управление процессами обработки заказов товарами» и всех заявленных услуг 38 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ВИЗИТКА.РУ» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВИЗИТКА.РУ» является неохраняемым, поскольку в силу своего семантического значения («визитка» - традиционный носитель контактной информации о человеке или организации, изготавливается из бумаги, картона, пластика небольшого формата, CD-диска, из дерева (деревянный шпон) и металла; «ру» - национальный домен верхнего уровня России, см. <http://dic.academic.ru>) в целом характеризует товары и услуги, указывает на их вид и назначение.

Для части товаров и услуг 16, 40 классов МКТУ и всех товаров 17 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг.

Кроме того, в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет:

- с товарным знаком «**ВИЗИТКА**» (свидетельство №308334 с приоритетом от 18.03.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя ООО «Шар», 300026, г. Тула, пр. Ленина, 104;



- со знаком «**VIZITKA.COM**» (международная регистрация №1316572 с приоритетом от 01.06.2016), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ на имя Vozhenko Sergiy Mykolaiiovych, vul. Mechnykova, 11, kv. 30, m. Kyiv 01021 (UA).

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии 05.06.2018, заявитель выразил свои доводы относительно возможности

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- слово «ВИЗИТКА» является многозначным, поэтому может рассматриваться не только как «традиционный носитель контактной информации о человеке или организации», а любой носитель информации;

- зарегистрированы товарные знаки «ВИЗИТКА» (по свидетельству №308334 для услуг 35, 42 классов МКТУ), «МИР ВИЗИТОК» (свидетельство №391065 для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ), «100 визиток» (свидетельству №458942 для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ) без исключения из охраны слова «ВИЗИТКА»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ВИЗИТКА» по свидетельству №308334 и знаком «VIZITKA.COM» по международной регистрации №1316572, поскольку они отличаются фонетически, семантически, графически за счет наличия в составе заявленного обозначения доминирующего изобразительного элемента;

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров и услуг;

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента «РУ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2017709365 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием элемента «РУ» в качестве неохраняемого в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

16 класс МКТУ - печатная продукция; карточки; открытки поздравительные; изображения графические; материалы графические печатные; этикетки из бумаги или картона;

35 класса МКТУ - управление процессами обработки заказов товаров; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; обновление и поддержка информации в электронных базах данных;

38 класса МКТУ - доска сообщений электронная; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера;

40 класса МКТУ - обработка древесины; печатание рисунков; ламинирование; работы переплетные; услуги по окрашиванию; обработка бумаги; информация по вопросам обработки материалов; печатание фотографий; составление фотокомпозиции; полиграфия; печать офсетная; шелкография;

42 класса МКТУ - дизайн художественный.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из словарно-справочных источников информации и информации о праве администрирования домена visitka.ru.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (15.03.2017) поступления заявки №2017709365 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  ВИЗИТКА.РУ » является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде разомкнутого квадратного контура черного цвета с расположенной внутри него латинской буквой Z оранжевого цвета, а также размещенный под квадратом словесный элемент «ВИЗИТКА.РУ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 35, 38, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно словарно-справочным материалам (см. например, Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «Норинт», 2000) обозначение «ВИЗИТКА» представляет собой разговорную форму, образованную от словосочетания «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» - небольшой прямоугольный листок плотной бумаги или картона для занесения каких-либо сведений, данных и т.п. Кроме того, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. <http://dic.academic.ru>) под «ВИЗИТКОЙ (ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ)» понимается традиционный носитель контактной информации о человеке или организации, которая изготавливается из бумаги, картона или пластика небольшого формата, существует также вариант CD-визитки, а также визитные карточки, изготовленные из дерева (деревянный шпон) и металла. Следовательно, в качестве визитки может выступать любой носитель информации.

В этой связи для товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, карточки, открытки поздравительные, изображения графические, материалы графические


печатные, этикетки из бумаги или картона», т.е. для товаров, представляющих собой печатные носители информации, обозначение «ВИЗИТКА» является описательным обозначением, указывающим на вид и назначение товаров, и подлежит исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь словесный элемент «РУ» представляет собой национальный домен верхнего уровня для России, не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 38, 40, 42 классов МКТУ, указывая на место их производства и (или) местонахождение их производителя, относится к неохранным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения




« ВИЗИТКА.РУ » в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 40, 42 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

«**ВИЗИТКА**» по свидетельству №308334 и «  » по международной регистрации №1316572, исключительные права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «**ВИЗИТКА**» по свидетельству №308334 с приоритетом от 18.03.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; обзоры печати; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; реклама» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; исследования и разработка новых видов товаров [для третьих лиц]; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки».



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1316572 с приоритетом от 01.06.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «VEZITKA.COM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенный на фоне прямоугольника, из четырех углов которого исходят по две прямые линии, расположенные под 90° к сторонам прямоугольника. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 40 класса МКТУ «engraving; printing; pattern printing; photographic printing; laser scribing; laminating; paper treating; paper finishing; offset printing; bookbinding» (гравирование; печать; печать образцов; фотопечать; лазерная гравировка; ламинирование; обработка бумаги; переработка бумаги; офсетная печать; переплетное дело) с исключением из охраны словесного элемента «COM», представляющего собой домен верхнего уровня в системе доменных имен.



Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «  ВИЗИТКА.РУ » /



« **ВИЗИТКА** » / «  » на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.


Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние оба эти элемента, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «ВИЗИТКА», имеющее определенное смысловое значение.

Указанное словесное обозначение также является сильным индивидуализирующим элементом противопоставленных знаков по свидетельству



№308334 и «» по международной регистрации №1316572, обуславливая вывод о правомерности сопоставления сравниваемых обозначений по их словесному элементу. При этом фонетическое и семантическое тождество сравниваемых словесных элементов «ВИЗИТКА» (и их транслитерации «VIZITKA») очевидно.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Что касается однородности услуг 35, 40, 42 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; обновление и поддержка информации в электронных базах данных». При этом позиции 35 класса МКТУ «распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов» относятся к такому роду услуг как «реклама», указанному в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №308334. Кроме того, в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения имеются такие позиции как «предоставление деловой информации через веб-сайты; обновление и поддержка информации в электронных базах данных», которые относятся к роду услуг «информация деловая», в отношении которых также зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №308334. Указанное обуславливает вывод об однородности указанных услуг 35 класса МКТУ.

Также необходимо указать, что перечни заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по свидетельству №308334 включают в 42 классе МКТУ идентичную позицию «дизайн художественный».

Кроме того, следует констатировать, что приведенные в перечне заявленного обозначения позиции 40 класса МКТУ «печатание рисунков; ламинирование; работы переплетные; обработка бумаги; печатание фотографий; составление фотокомпозиции; полиграфия; печать офсетная; шелкография» либо являются идентичными, либо однородными услугам, приведенным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №1316572 «гравирование; печать; печать образцов; фотопечать; лазерная гравировка; ламинирование; обработка бумаги; переработка бумаги; офсетная печать; переплетное дело». Однородность сравниваемых услуг 40 класса МКТУ обусловлена тем, что они относятся к одному роду деятельности – «полиграфия» (отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции, а именно книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции).

Наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также однородность вышеперечисленных услуг 35, 40, 42 классов МКТУ приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени их смешения. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35, 40 классов МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, учитывая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, можно сделать вывод о наличии оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, карточки, открытки поздравительные, изображения графические, материалы графические печатные, этикетки из бумаги или картона» с исключением из правовой охраны словесного элемента «ВИЗИТКА.РУ», а также для услуг 35 класса МКТУ «управление процессами обработки заказов товаров», услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная; обеспечение доступа на

дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», 40 класса МКТУ «обработка древесины; информация по вопросам обработки материалов; услуги по окрашиванию» с исключением из охраны словесного элемента «РУ».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2018, изменить решение Роспатента от 02.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709365.