

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, 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, на решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005722587/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005722587/50 с приоритетом от 07.09.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Медиа Мир», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PHOTOFIΛE.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2 (2.3.2.3), 2.5(2.5.1) 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).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение включает элемент «PHOTOFIΛE», указывающий на вид товара 16 класса МКТУ

- “фотофайл” (фотоальбом), вид услуги 39 класса МКТУ - “хранение документов (фотографий) в электронных устройствах” и назначение части услуг 35 класса МКТУ - “поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); ведение автоматизированных баз данных; фотокопирование”, услуг 42 класса МКТУ, кроме услуг “юридическая служба”. В отношении остальных заявленных товаров 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара (услуги) или назначения услуги.

Экспертизой была приведена ссылка на «Новый большой англо-русский словарь» под редакцией Ю.Д. Апресяна в 3-х томах, Москва, «Русский язык», 2000, т. 1, с. 700, т. 2., с. 676 [1], где указано, что слово «photo» - в сложных словах имеет значение фотография, а «file» - скоросшиватель, регистратор (для бумаг), подшитые документы, а также информационный файл, массив.

Относительно элемента «RU» в решении экспертизы отмечается, что этот элемент представляет собой общепринятое сокращение названия страны (код страны в Интернете) Россия (Российская Федерация) (см. «Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике», И.Л. Мостицкий, Москва, «Лучшие книги», 2000, с. 456) [2].

На основании изложенного экспертизой сделан вывод о том, что обозначение «PHOTOFIΛE.RU» не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 25.05.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PHOTOFIΛE» не будет понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и ассоциаций;
- рассматриваемый словесный элемент не имеет самостоятельного значения, в частности, не означает ни “фотоальбом”, ни “хранение документов (фотографий) в электронных устройствах”, не упоминается в словарях и, следовательно, не может прямо описывать виды и характеристики товаров и услуг;
- слово «file» имеет множество переводов, среди которых не только упомянутые в решении “скоросшиватель, регистратор”, “подшитые

документы”, “информационный файл, массив”, но и “отделка, полировка” (в переносном смысле), “досье”, “ряд, шеренга”, “хвост, очередь”, “напильник”, “хитрец” и т.д.;

- несмотря на смысловое сходство некоторых значений, они вызывают в сознании совершенно разные и довольно яркие образы;

- значению «скоросшиватель, регистратор» в большей степени соответствует слово «filer», нежели «file»;

- слово «file» может выступать в качестве не только существительного, но и глагола, который может переводиться как “отделять”, “подавать, представлять документы”, “подшивать и хранить бумаги, сдавать в архив” и т.д.;

- таким образом, обозначение «PHOTOFILE» не указывает на вид товара 16 класса МКТУ «фотоальбом» и вид услуг 39 класса «хранение данных или документов в электронных устройствах», а так же на назначение части услуг 35 класса «поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); ведение автоматизированных баз данных; фотокопирование» и услуг 42 класса, кроме «юридическая служба»;

- в отношении остальных заявленных услуг 35, 38, 42 класса МКТУ обозначение «PHOTOFILE» не способно ввести потребителей в заблуждение;

- при сопоставлении слов «photo» и «file» это обозначение может вызвать в сознании потребителей самые различные образы;

- указанная позиция подтверждается наличием регистрации товарного знака «fotobank» (одно из основных значений слова “bank” в английском языке являются “место хранения запасов”, “набор, комплект”) по свидетельству №185671 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- на дату подачи заявки обозначение «PHOTOFILE.RU» приобрело различительную способность в результате его использования в сети Интернет в названии доменного имени, принадлежащего заявителю;

- статистика посещаемости сайта, расположенного по адресу <http://photofile.ru>, свидетельствует о том, что ежедневно этот сайт посещают в среднем 200 000 человек;

- элемент «RU» был указан заявителем в материалах заявки в качестве неохраняемого.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения «PHOTOFIΛE.RU» по заявке №2005722587/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В корреспонденции от 03.07.2008 заявителем были представлены дополнительные сведения, касающиеся приобретения обозначением «PHOTOFIΛE.RU» различительной способности, а именно:

- «PHOTOFIΛE.RU» является ведущим сайтом Рунета;
- на сегодняшний день количество пользователей сайта составляет 1 249 031 человек, а количество размещаемых на сайте фотографий – 67 369 817;
- «PHOTOFIΛE.RU» - сервис, предоставляющий зарегистрированному пользователю с помощью веб-интерфейса и специализированного аппаратно-программного обеспечения возможность хранения, просматривания и демонстрации фотографий пользователя в сети Интернет и сервиса «PHOTOFIΛE.RU»;
- сайт был образован в 2002 году и приобретен заявителем в июне 2005 года;
- в сентябре 2006 года пользователям стали предоставляться дополнительные услуги – печать фотографий с доставкой, в июне 2007 года - услуги по печати календарей, при этом в декабре 2005 года было полностью обновлено специальное программное обеспечение – “PhotoFile Manager”, позволяющее загружать и редактировать фотографии, управлять альбомами, не заходя на сайт под windows;
- пользователи сайта «PHOTOFIΛE.RU» могут бесплатно размещать неограниченное количество цифровых фотографий и изображений любого размера, создавать авторские календари, управлять загруженными фотографиями;

- помимо своей основной функции – фотоархива, сайт предоставляет своим пользователям множество дополнительных услуг, необходимых для работы с фотографиями;

- на сайте также проводятся различные форумы, и существует система обмена личными фотографиями;
- в период использования обозначения «PHOTOFILE.RU» заявителем проводились различные рекламные компании сайта, фотоконкурсы.

В качестве обоснования доводов, изложенных в возражении и в дополнении к возражению, заявителем были представлены следующие материалы:

- страницы 54, 190 словаря, содержащие перевод слов «file», «bank», на 2 л. [3];
- договор №1 об уступке доменных имен от 10.06.2005, на 7 л. [4];
- статистика посещаемости сайта photofile.ru по данным счетчика LiveInternet.ru на период с 02.06.2008 по 02.07.2008, на 1 л. [5];
- рекламные публикации в прессе (газеты «Твой день» №147 и «Комсомольская правда» №№35, 36), на 4 л. [6];
- распечатки страниц сайта «PHOTOFILE.RU», содержащие сведения о фотоконкурсах и рекламе сайта, на 14 л. [7];
- информационное письмо о количестве зарегистрированных пользователей Интернет-ресурса www.photofile.ru №1/07/08 от 01.07.2008, на 1 л. [8];
- Федеральный Закон о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, на 3 л. [9].

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

С учетом даты (07.09.2005) поступления заявки №2005722587/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способности или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона также не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся

сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с материалами заявки №2005722587/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PHOTOFIΛE.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элементы «PHOTOFIΛE» и «RU» разделены в обозначении точкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО «Медиа Мир».

Анализ словесной составляющей «PHOTOFIΛE» заявленного обозначения показал следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «PHOTOFIΛE» к лексике какого-либо языка могло бы служить основанием для вывода о фантазийности этого элемента.

Вместе с тем, исследуемый элемент может быть также воспринят в качестве двух слитно написанных словесных элементов - «PHOTO» и «FILE», являющихся лексическими единицами английского языка:

«photo» - в сложных словах имеет значение фотография;

«file» - скрепосшиватель, регистратор (для бумаг), подшитые документы, а также информационный файл, массив, см. [1].

При этом обращение к информационным данным сети

Интернет позволило установить, что такое восприятие элемента «PHOTOFILE» является более вероятным, поскольку потребители активно используют словесные элементы «photo» (фото) и «file» (файл) в современной русской лексике в значениях, приведенных выше.

В этой связи отсутствие пробела не является препятствием для идентификации элемента «PHOTOFILE» в качестве двух слов - «PHOTO» и «FILE», написанных слитно.

С учетом вышеизложенного коллегия сочла обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку элемент «PHOTOFILE» будет рассматриваться потребителями как указание на вид товара 16 класса МКТУ “файл для фотографий”, вид услуги 39 класса МКТУ - “хранение документов (фотографий) в электронных устройствах” и назначение части услуг 35 класса МКТУ - “поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); ведение автоматизированных баз данных; фотокопирование”, услуг 42 класса МКТУ, за исключением услуг “юридическая служба”.

При этом для товаров 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне и не являющихся товарами/услугами такого вида, элемент «PHOTOFILE» и, как следствие, заявленное обозначение в целом, является ложным относительно их вида/назначения, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно буквенного элемента «RU» в решении экспертизы приведена ссылка на «Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике» [2] (с. 340, 456), в котором представлена информации о том, что это буквосочетание представляет собой домен адреса сервера, обозначающий принадлежность к России, сокращенное обозначение русского языка в компьютерных системах.

Наличие данных сведений обуславливает вывод о том, что элемент «RU» относится к условным обозначениям, используемым в области компьютерных

систем и сетей, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 29.03.2007, является правомерным.

В отношении утверждения заявителя о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «fotobank» по свидетельству №185671 для товаров/услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ свидетельствует об охранныспособности заявленного обозначения, то оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Что касается материалов [5-8], представленных заявителем в качестве подтверждения наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно анализируемое обозначение используется в названии сайта, расположенного по электронному адресу [http:// photofile.ru](http://photofile.ru), который позиционируется в Интернете как национальный фотоархив. Пользователям сайта предоставляются различные виды услуг, связанных с хранением, демонстрацией, сортировкой, отправкой и поиском фотографий. Ежедневно сайт посещает более 200 000 человек, что является существенным количественным показателем для вывода об его известности соответствующей категории потребителей.

Вместе с тем, материалы [5-8] не свидетельствуют о том, что пользователи сайта ассоциируют его деятельность именно с ООО «Медиа Мир».

В первую очередь необходимо отметить, что Палата по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что домен www.photofile.ru принадлежит заявителю по заявке №2005722587/50. Что касается представленного договора об уступке доменных имен [4], то он не был принят во внимание при рассмотрении возражения, поскольку его исполнение никаким образом не подтверждено.

Также из представленных материалов не усматривается, что именно ООО «Медиа Мир» занимается поддержкой работы сайта и распоряжается его содержанием.

Рекламные статьи в газетах «Твой день» и «Комсомольская правда» [6], посвященные конкурсу, проводимому сайтом PHOTOFILE.RU, не сопровождаются документами, позволяющими прийти к выводу о том, что эти статьи были размещены по заказу ООО «Медиа Мир».

Таким образом, вышеперечисленные документы не подтверждают факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его активного использования заявителем по заявке №2005722587/50 - ООО «Медиа Мир», в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о том, что к заявленному обозначению не применимы положения пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.