

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2019, поданное компанией MUSICAL.LY INC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703229, при этом установила следующее.

video.ly

Обозначение « » по заявке №2018703229, поданной 30.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки №2018703229 на регистрацию в качестве

video.ly

товарного знака заявлено словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 29.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703229 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение состоит из элементов «video.ly», являющихся неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как: - «video» (англ.) - видео (видеофильм, видеосъемка, видеокассета), телевизионный, связанный с телевидением) - термин, под которым понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала (см. Словари: <http://slovari.yandex.ru/>; <http://dic.academic.ru/>); - «ly» - является именем в зоне .LY. Национальный домен верхнего уровня для Ливии (см. например <https://selecthosting.ru/domains/other/ly/>, <https://www.reg.ru/domain/new/LY/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43415> и др.). В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 30.09.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение "video.ly" представляет собой изобретенное единое слово, не имеющее смыслового значения;

- заявитель не является компанией, расположенной в Ливии, а также по мнению заявителя, отсутствуют какие-либо указания в составе заявленного обозначения, которые позволили бы потребителям сделать предположение о том, что составной элемент ".ly" является национальным доменом верхнего уровня для Ливии;

- по мнению заявителя, элемент «.ly» в заявленном обозначении визуально и фонетически воспроизводит фирменное наименование заявителя.

К возражению приложены публикации товарных знаков заявителя (тождественных заявленному, и имеющим сходную структуру построения в части наличия элемента ".ly").

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703229 в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ «прикладное программное обеспечение, прикладные программы; прикладное программное обеспечение, прикладные программы для смартфонов; загружаемые компьютерные программные приложения; загружаемые приложения для смартфонов (программное обеспечение); компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы, позволяющие пользователям компьютеров загружать, обмениваться и совместно использовать видео/видеоматериалы», услуг 38 класса МКТУ «служба коротких сообщений [sms]; связь посредством виртуальных частных сетей [vpn]; электронная доставка изображений и фотографий посредством глобальной компьютерной сети; услуги передачи данных и телекоммуникационные услуги; телекоммуникационные услуги для предоставления доступа к данным/звуку или изображениям; передача текста/фото/видео посредством смартфонов; передача информации посредством смартфонов; передача, вещание и получение аудио, видео, неподвижных и движущихся изображений, текста и данных; передача данных в онлайн-режиме; предоставление доступа к

порталу с совместным использованием видео/видеоматериалов; предоставление онлайн-форумов для передачи сообщений, комментариев и мультимедийного контента между пользователями в области совместного использования видео/видеоматериалов», услуг 41 класса МКТУ «презентации музыкальных видео/видеоклипов посредством мобильных устройств в онлайн-режиме; предоставление видео/видеоматериалов в онлайн-режиме, не загружаемых; предоставление электронных публикаций в онлайн-режиме (не загружаемых) посредством мобильных устройств; публикация мультимедийного контента в виде печатных материалов, книг, журналов, периодических изданий, газет, информационных бюллетеней, карт, графики/графических данных, фотографий, видео/видеоматериалов, музыки и электронных публикаций; электронная публикация информации в отношении широкого спектра тем в онлайн-режиме; предоставление информации о развлечениях посредством Интернета».

К возражению приложены публикации товарных знаков заявителя в разных странах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (30.01.2018) подачи заявки № 2018703229 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

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.

video.ly

Обозначение «
» по заявке №2019703229 является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «ly» отделены точкой.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического значения, коллегия установила следующее.

Характер исполнения заявленного обозначения обуславливает его восприятие в качестве доменного адреса.

Элемент «.ly» представляет собой родовую часть доменного имени, обозначающего страну, принадлежность к Ливии (ср/ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1238280>), в силу чего не обладает различительной способностью и, следовательно является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о восприятии элемента «.ly» в качестве фирменного наименования компании заявителя представляется недоказанным в отношении российского потребителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «video» с английского на русский язык означает «видео» - часть сложных слов, указывающая на отношение к электрическим сигналам, которые несут информацию об изображении (видеосигнал) (<https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru/>, Большой Энциклопедический словарь). Следует отметить, что слово «video» имеет понятное российскому потребителю смысловое значение, транслитерация данного слова [ВИ-ДЕ-О], позволяет средним российским потребителям прочитывать это слово как «видео», в силу чего будет однозначно ассоциироваться со значением этого слова.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38, и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следует отметить, что все

заявленные товары и услуги относятся к теле, аудио и видео вещанию. Вне зависимости от формы представления информации, круг товаров и услуг касается видео продуктов.

В этой связи элемент «video» в отношении товаров и услуг, относящихся к процессу производства видео продукта, будет восприниматься потребителями в прямом значении этого слова – видео, в связи с чем, будет характеризовать товары и услуги 09, 38, 41 классов МКТУ, а именно указывать на назначение вид товаров и назначение услуг.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, в связи с чем, вывод экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя обозначений, включающих в себя «.lu», на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.