

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2021 возражение ООО “ДВ ПАРТНЕР”, Приморский край, г.Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724485 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение “TWITTER” по заявке № 2020724485 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 18.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, подавшего производящего услуги, так как согласно сведениям из сети Интернет, воспроизводит наименование популярной социальной сети «TWITTER».

Twitter (от англ. Tweet – «щебетать», «чирикать», «болтать») – это система, которая позволяет пользователям отправлять текстовые заметки размером до 280 символов с помощью веб-интерфейса, SMS, службы мгновенных сообщений или сторонних программ-клиентов. Сообщения, созданные в социальной сети, называются «твитами». Пользователей Twitter часто называют «твитерянами» или «тви́плами». Все пользователи могут добавлять и читать сообщения, написанные в «Твиттере», на сайте «www.twitter.com». Владелец системы Twitter является компания «Twitter Inc.», 795 Фолсом Стрит, Сьюит 600, Сан-Франциско, Калифорния 94107, Соединенные Штаты Америки.

Экспертизой также указывалось, что заявителем не были представлены документы от «Twitter Inc.», выражающие согласие лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя, в связи с чем основание для отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не может быть снято.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на территории России обозначение «TWITTER» зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ (рег. №№ 464939, 507218);

- товарные знаки, действующие на территории Российской Федерации, не являются общеизвестными и не внесены в соответствующий реестр, следовательно, правовая охрана знаков не может быть расширена на неоднородный перечень товаров и услуг;

- более того, товарный знак «TWITTER» по свидетельству № 464939 истек 22.02.2021 и правообладатель пока не предпринял никаких действий по его продлению;

- нет никаких оснований считать, что иностранное лицо - владелец системы Twitter обладает правом на коммерческое обозначение "TWITTER" на территории Российской Федерации;

- по статистическим данным нашей страны у российских потребителей не может возникнуть стойкая связь между обозначением "TWITTER" и отнесением его к услугам социальных сетей;

- заявленный перечень товаров никоим образом не связан с товарами, указанными в перечне товарных знаков "TWITTER", принадлежащих компании "Twitter Inc.", в связи с чем не может вызвать в сознании потребителя ассоциации с качеством, свойством и местом производства, а учитывая еще и смысловую нагрузку, не может в конечном счете ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- слово английского языка «TWITTER» имеет различные варианты перевода: «щебет», «возбуждение», «болтовня», не придумано владельцем компании «Twitter Inc.», и полагать, что потребитель способен ассоциировать товар 12 класса МКТУ, маркированный словарным словом с социальной сетью, необъективно;

- в практике делопроизводства по регистрации товарных знаков в Российской Федерации есть примеры регистраций обозначений для одного вида товаров/услуг и имеющих регистрацию на другое лицо для другого вида товаров/услуг, например: товарные знаки со словесным элементом «HOLIDAY» (Всемирная сеть отелей), «SUBWAY» (сеть ресторанов быстрого обслуживания).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.05.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2020724485 является словесным “TWITTER”, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово “TWITTER” является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает “щебетать, чирикать, болтать” (<https://translate.yandex.ru/>).

Вместе с тем в сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс» и «Google», в том числе на порталах <https://ru.wikipedia.org/>, <https://www.rbc.ru/>, <https://twitter.com/> и т.д.) обнаружена информация о том, что под обозначением “TWITTER” понимается название социальной сети для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблогинг». Пользование сервисом бесплатно. Пользование

посредством SMS тарифицируется оператором согласно тарифному плану пользователя. Владелец системы «Твиттер» является компания “Twitter Inc.”, главный офис которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния), всего компания имеет больше 35 офисов по всему миру. По состоянию на апрель 2021 года в компании работает больше 5500 сотрудников. Созданный Джеком Дорси в 2006 году, «Твиттер» вскоре завоевал популярность во всём мире. По итогам 2020 года 192 миллиона человек пользуются «Твиттером» ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила 3,72 млрд долларов.

На имя компании “Twitter Inc.” в Российской Федерации зарегистрирован товарный знак “ТВИТТЕР” по свидетельству №507218 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Из вышеуказанных сведений следует, что обозначение “TWITTER” и ее владелец, благодаря высокой насыщенной информации в сети Интернет, очень даже знакомы и известны среднему российскому потребителю задолго до даты подачи рассматриваемой заявки и это никак не опровергается в возражении заявителем.

Присутствие в сети Интернет соответствующей информации позволяет прийти к выводу об осведомленности российских потребителей в отношении популярной социальной сети под названием “TWITTER” и ее создателе, компании “Twitter Inc.”.

Следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что обозначение “TWITTER” уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки использовалось в мире, включая территорию Российской Федерации, иным лицом (американской компанией “Twitter Inc.”) для индивидуализации его IT-продукта – социальной сети.

К тому же, возникающие связанные с ними ассоциации могут распространяться в отношении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ, к которым относятся различные виды транспортных средств, безусловно предназначенные для транспортировки, перевозки людей и грузов, но и зачастую выступающие в качестве рекламных баннеров, несущие в себе важную информацию для потребителя, рекламирующие тот или иной товар/услугу. В этой связи при маркировке товаров 12 класса МКТУ обозначением “TWITTER” в сознании потребителя могут возникнуть представления об их принадлежности к американской компании “Twitter Inc.”, которые не соответствуют действительности.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше обстоятельства и упомянутые выше сведения из сети Интернет, коллегия полагает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изложенный вывод подтверждается также судебными решениями, касающимися рассмотрения дел по заявке №2015736390 на обозначение “БАЙДУ BAIDU” (см. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-627/2017 от 22.03.2018; Определение Верховного Суда Российской Федерации №133-ПЭК19 от 24.06.2019).

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2021.