

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2010. Данное возражение подано ЗАО «Газета.Ру», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «gazeta.ru» по заявке № 2008725094/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008725094/50 на регистрацию обозначения «gazeta.ru» была подана 06.08.2008 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение состоит из слов «gazeta» и «ru», разделенных точкой (транслитерация на русский язык «газета» и «ру»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «gazeta.ru» по заявке № 2008725094/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), мотивированном тем, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов: «gazeta» - транслитерация слова «газета» - указание на вид товара, «ru» - сокращение, код страны в соответствии со

стандартом ISO 3166, в связи с чем заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «ГАЗЕТА» по свидетельству № 332413, ранее зарегистрированным на имя другого лица (Автономная некоммерческая организация «Редакция Ежедневной газеты», Россия) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, приоритет 08.09.2005 [1].

В Палату по патентным спорам 11.11.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «газета.ru» по заявке № 2008725094/50, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы «gazeta» и «ru» относятся к различным сферам деятельности и, в совокупности обозначение применительно к заявленным товарам и услугам является фантазийным, поскольку без дополнительных рассуждений и домысливания прямым образом не позволяет сформулировать описательную характеристику этих товаров и услуг или характеристику сведений об изготовителе;

- элемент «ru», выполненный латинскими буквами, является не только сокращением и кодом страны, но также и буквенным обозначением химического элемента ruthenium (44 порядковый номер) и в переводе с французского имеет значение «ручеек»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в связи с его использованием более десяти лет для маркировки всех заявленных товаров и оказываемых услуг, без которых невозможно осуществление деятельности по созданию и распространению сетевого ресурса – интерактивного электронного издания;

- электронное издание начало выходить с 28.02.1999, при этом внимание потребителей к данному проекту было привлечено задолго до выхода первого номера. Рост аудитории за 2005-2008 г.г. на два с половиной миллиона человек свидетельствует о популярности издания;

- в 2009 году изданию исполнилось 10 лет. С десятилетием газету телеграммой поздравил Президент Д.А. Медведев;

- заявленные товары и услуги 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] ни по одному из критериев однородности;

- что касается признака «назначение», то однородность сравниваемых товаров и услуг весьма условна, при этом однородность признается только при наличии совокупности всех признаков однородности (абзац 3 пункта 3.1 Методических рекомендаций);

- кроме того, противопоставленный товарный знак [1] был зарегистрирован именно для печатного издания, издаваемого типографским способом с 2001 года, а заявленное обозначение связано с интерактивным изданием «Gazeta.ru», которое функционирует с 1999 года;

- «Gazeta.ru» имеет государственную регистрацию как электронное средство массовой информации (далее – СМИ), в то время как противопоставленное СМИ таковой не имеет;

- факт наличия электронной версии газеты «Газета» не может служить основанием для признания такой формы сбыта в качестве идентичной единственно возможному (традиционному) способу распространения электронного СМИ;

- фактически, «Газета» действительно в настоящее время издается в цифровом формате на сайте gzt.ru;

- сосуществование двух различных по виду изданий в течение длительного времени с использованием разных доменных имен не вызывало у потребителей какого-либо смещения в отношении как товаров и услуг, так и их принадлежности одному и тому же производителю;

- часть заявленных услуг, непосредственно связанная с деятельностью и производством интерактивного издания, в силу своей природы не может использоваться при производстве печатного издания, например, телекоммуникации в интерактивном издании, хранение данных или документов в электронных устройствах и др.;

- при воспроизведении своего печатного издания в электронном виде владелец этого издания является не производителем, а пользователем этих услуг, предоставляемых третьими лицами.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (словарные сайты) (1);
- копия письма РОСКОНАДЗОРа (2);
- копии свидетельств о регистрации СМИ (3);
- распечатки из сети Интернет, касающиеся издания «Gazeta.ru» (4);
- сведения об аудитории Gazeta.ru за месяц (5);
- копия телеграммы Д.А. Медведева (6);
- распечатки из сети Интернет, касающиеся издания «ГАЗЕТА» (7).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.08.2008) заявки №2008725094/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение,

ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «gazeta.ru» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «ru» отделены точкой. Характер исполнения заявленного обозначения обуславливает его восприятие в качестве доменного адреса.

Элемент «.ru» представляет собой родовую часть доменного имени, обозначающего страну, обозначающую принадлежность к Российской Федерации, в силу чего является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о восприятии элемента «ru» в качестве названия химического элемента «Ru» (рутений) представляется неубедительным в силу изложенного выше.

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что слово «газета» означает периодическое издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам. Следует отметить, что слово «gazeta» не имеет смыслового значения, однако средним российским потребителем это слово будет прочитываться как «газета», в силу чего будет однозначно ассоциироваться со значением этого русского слова.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следует отметить, что все заявленные товары и услуги относятся к интерактивному изданию. Вне зависимости от формы представления информации, круг товаров и услуг касается СМИ.

В этой связи элемент «gazeta» в отношении товаров и услуг, относящихся к процессу производства периодического СМИ, будет восприниматься потребителями в прямом значении этого слова – газета, в связи с чем будет характеризовать товары и услуги 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, а именно указывать на назначение и вид товаров и 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.

В заключении экспертизы заявленному обозначению отказано в предоставлении правовой охраны также на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, на середине верхней стороны которого расположено стилизованное изображение двуглавого орла. В прямоугольнике размещен словесный элемент «ГАЗЕТА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в бордовом, белом, черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ: «газеты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «gazeta» - «ГАЗЕТА», что обуславливает вывод об ассоциировании сопоставляемых обозначений по фонетическому критерию сходства. Как уже указывалось выше, элемент «gazeta» будет однозначно ассоциироваться с русским словом «газета», что свидетельствует о семантическом подобии сравниваемых элементов.

Следует отметить, что охрана противопоставленному знаку предоставлена в полном объеме (все элементы включены в правовую охрану). При предоставлении правовой охраны учитывалась приобретенная различительная способность, что заявителем не отрицается. В этой связи есть основания полагать, что именно за счет слова «газета» достигается узнаваемость знака потребителем. Заявленное обозначение представляет собой доменное имя, в котором отличительную способность также выполняет элемент «gazeta», фонетически идентичный элементу противопоставленного знака и семантически и графически близкий ему. Указанное обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Заявителем в рамках возражения испрашивается предоставление правовой охраны в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 и 41 классов МКТУ, при этом

каждый товар или услуга соотнесена с «...интерактивным изданием «gazeta.ru»...», что свидетельствует об одном и том же назначении всех заявленных товаров и услуг (для подготовки и производства периодического интерактивного издания). Услуги 39 класса МКТУ: «хранение данных или документов в электронных устройствах» также предназначены для подготовки и производства периодического издания и непосредственно связаны со свойствами интерактивного издания.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ: «газеты», т.е. периодическое издание.

Сравнительный анализ указанных перечней товаров и услуг показал, что их следует признать корреспондирующими друг к другу, поскольку они относятся к одному виду (СМИ), имеют одно назначение (товары и услуги в области производства СМИ) и один круг потребителей. Кроме того, следует отметить, что услуги оказываются в совокупности и направлены на один конечный результат.

Маркировка однородных товаров (услуг) знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

Смешение усугубляется тем, что на сегодняшний день является традиционным/распространенным, когда печатное СМИ имеет аналогичное электронное (интерактивное) издание.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 16 класса МКТУ товарам и услугам 09, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «gazeta.ru» по заявке № 2008725094/50 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Заявителем представлены материалы (1-7), касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Представленные материалы позволяют судить о том, что с 1999 г. в сети Интернет существует интерактивное периодическое издание «Газета.Ру» («Gazeta.Ru»).

Вместе с тем, из упомянутых материалов не представляется возможным сделать однозначный вывод с каким конкретным лицом будет ассоциироваться заявленное обозначение «gazeta.ru». Относительно поздравления Д.А.Медведева необходимо отметить, что его затруднительно соотнести с редакцией и учредителем электронного периодического издания «Gazeta.Ru», поскольку оно адресовано коллективу редакции «ГАЗЕТА.RU», имеющей иной адрес размещения.

Следует обратить внимание, что согласно представленным материалам (7) в сети Интернет также имеется электронная версия газеты «ГАЗЕТА». Наличие двух периодических изданий в сети Интернет, имеющих в своем названии фонетически тождественный словесный элемент (газета), обуславливает возможность их смешения у потребителей и возникновения ассоциаций о принадлежности этих изданий одному и тому же производителю. Документов, которые доказывали бы отсутствие смешения двух изданий, представлено не было. В этой связи соответствующий довод заявителя о длительном сосуществовании двух изданий без их смешения является декларативным и неубедительным.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает также, что какого-либо мнения или согласия со стороны обладателя «старших прав» (обозначение «ГАЗЕТА») в материалах дела не представлено.

Доводы особого мнения, поступившего 21.12.2010, сводятся к следующему:

- несмотря на то, что учредители СМИ менялись, с самим продуктом никаких трансформаций, изменяющих его сущность, не происходило. Именно в силу этого (стабильности) обозначение приобрело различительную способность применительно к заявленным товарам и услугам, составляющим комплекс средств для создания и функционирования этого СМИ;

- в период учредительства заявителя (с 27.04.2007) заявленное обозначение обладало и увеличивало различительную способность (в том числе поздравление Д.А. Медведева, длительное функционирование издания на одноименном сайте, принадлежащем заявителю);

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена исключительно в отношении товара «газета», который не является однородным заявленным товарам и услугам, поскольку они относятся к различным родовым группам, используются различными способами, обладают различными особенностями их производства, имеют разное выражение (материальное и виртуальное);

- расширение правовой охраны товарного знака путем распространения ее на приоритетно существующие товары и услуги (6 лет до даты приоритета знака) является дискриминационным по отношению к заявителю, а реализация презюмируемой возможности использования товарного знака по свидетельству №332413 для товаров и услуг заявителя непосредственным образом будет вводить потребителя в заблуждение, тем более сфера оказания услуг заявителя ограничена интерактивным изданием «Газета.Ру»;

- товар «газета» с товарным знаком «ГАЗЕТА» не выпускается с 2009 года, он никогда не использовался для заявленных по заявке № 2008725092/50 товаров и услуг (данное СМИ преобразовалось в отдельное издание «GZT.ru»), что в настоящее время исключает не только смешение, но и гипотетические выводы о возможности смешения.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что доводы особого мнения сводятся к тому, что на рынке одних и тех же услуг существует два хозяйствующих субъекта, использующих в качестве средства индивидуализации слово «газета» («gazeta»). В этой связи следует отметить, что Автономная некоммерческая организация «Редакция Ежедневной газеты» получила исключительное право на товарный знак задолго до даты подачи заявки № 2008725094/50. В настоящий момент это право не оспорено и является действующим. Предоставление исключительных прав на сходное обозначение иному лицу без учета мнения указанной выше организации приведет к возможному ущемлению ее прав.

Остальные доводы особого мнения рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2010.