

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, рассмотрела возражение от 28.01.2011, поданное ООО Юридическая фирма «Априори», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713898/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009713898/50 с приоритетом от 18.06.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU», транслитерация – «ТОВАРНЫЕЗНАКИ.РУ», которое выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Заявляемое обозначение является фантазийным и семантически нейтральным к перечню услуг, по которым испрашивается регистрация.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 12.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «TOVARNIEZNAKI», «RU» и в целом не обладает различительной способностью, поскольку «TOVARNIEZNAKI» - транслитерация «ТОВАРНЫЕЗНАКИ» представляет собой слитное написание слов «товарные», «знаки».

«RU» - представляет собой код ВОИС Российской Федерации, и используется как общепринятое обозначение Российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов в Интернете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.01.2011, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 12.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «регистрируется обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU» заявленное именно в таком слитном написании, поэтому искусственное его дробление экспертизой на три отдельных словесных элемента «TOVARNIE», «ZNAKI» и «RU» неверно»;

- «согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9) <...> транслитерацией на русском языке является «ТОВАРНИЕЗНАКИ.РУ», а не «ТОВАРНЫЕЗНАКИ.РУ», как неверно указывает экспертиза»;

- «вымышленное слово, имеющее транслитерацию «ТОВАРНЫЕЗНАКИ.РУ», не может ассоциироваться и восприниматься как совокупность слов «ТОВАРНЫЕ» и «ЗНАКИ», поскольку имеются существенные различия между ними, как фонетические, так и визуальные, и семантические»;

- «экспертиза справедливо указывает на тот факт, что словосочетание «ТОВАРНЫЙ ЗНАК» является знаком охраны товарного знака, который правообладатель вправе использовать рядом с товарным знаком для оповещения о своем исключительном праве на него. Однако транслитерация слова «TOVARNIEZNAKI.RU» не является аналогом, дуближем словосочетания «ТОВАРНЫЙ ЗНАК»;

- перечень услуг, указанный в заявке на регистрацию товарного знака, не имеет никакого отношения к услугам, которые так или иначе могли бы быть связаны с товарными знаками.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По международному соглашению каждой стране выделено некоторое кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, которое называется доменом первого уровня или доменом этой страны («зоной»), и если адрес сайта заканчивается на «.ru», то значит, что он находится в домене России (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Интернетско-русский разговорник»).

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения элемент «.RU» представляет собой родовую часть имен доменов, указывающую на принадлежность сайта российскому сегменту Интернета.

Следует отметить, что родовые части имен доменов не обладают различительной способностью.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что элемент «.ru» не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для запоминания знака потребителями.

Обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU» в той манере исполнения, в которой оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, ассоциируется с написанием доменного имени в сети Интернет. Необходимо отметить, что Интернет адреса, в состав которых входят несколько слов, написанных слитно – общепринятая практика, например сайты ведущих фирм: Louis Vuitton – www.louisvuitton.com, Hugo Boss – www.hugoboss.com, Erich Krausier – www.erichkrause.ru. В силу этого заявленное обозначение будет восприниматься в качестве трех элементов, расположенных без пробела.

Заявленное обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU», как в своем возражении указывает заявитель, согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9) в транслитерации на русский язык будет читаться, как «ТОВАРНИЕЗНАКИ.РУ», однако необходимо учитывать тот фактор, что средний российский потребитель, владеющий только общими познаниями в иностранных языках и не знакомый с данным стандартом, будет воспринимать данный словесный элемент как «ТОВАРНЫЕЗНАКИ.РУ» (товарные знаки).

Кроме того, отсутствие звукового аналога русской гласной «ы» в латинском алфавите обуславливает общепринятую практику замены его буквой «i» (например, как в доменном имени торговой сети «Алые паруса» - www.alieparusa.ru).

Обозначение заявлено для информационных услуг, то есть непосредственно связанных с сообщением потребителям неких данных, в том числе коммерческого характера.

Сам по себе элемент «товарные знаки» несет указание на конкретный объект гражданско-правового регулирования. В силу указанной информативности рассматриваемого словосочетания использование его в отношении обозначенных выше услуг не способно придать ему индивидуализирующих способностей, позволяющих потребителю воспринимать его в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица.

Таким образом, в целом применительно к заявленному объему правовой охраны обозначение «TOVARNIEZNAKI.RU» не обладает различительной способностью.

Что касается ходатайства о переносе, поступившего от заявителя в палату по патентным спорам, путем факсимильного сообщения, мотивированного получением корреспонденции (ф.820) в день коллегии и невозможностью присутствия его представителя на заседании коллегии в виду запланированной командировки, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. В сложившейся ситуации все доводы в защиту регистрации были изложены в возражении и не вызвали со стороны членов коллегии Палаты по патентным спорам необходимости в их дополнительных комментариях.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2011, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2010.