

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 07.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестпроект», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706078 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012706078 с приоритетом от 02.03.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображения вертикальных линий и словесные элементы «DO IT YOURSELF / СДЕЛАЙ САМ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что согласно сведениям из Интернета словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ» не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг и используется различными лицами (<http://sdelay-sam.su>, <http://sam.mirtesen.ru>, <http://sdelaysam-samodelki.ru>), а

также отмечено, что словесный элемент «DO IT YOURSELF» способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как воспроизводит название печатного издания, выпускаемого издательством Meredith National Media Group, Соединенные Штаты Америки (<http://www.meredith.com>, <http://www.eco-poselenie.info>, <http://www.bookarchive.ru>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение используется заявителем с 2006 года на принадлежащем ему сайте <http://www.diy.ru>, а также в составе принадлежащих ему товарных знаков «DO IT YOURSELF DIY» по свидетельству № 292484, «DIY» по свидетельству № 404241 и «DIY Сделай Сам» по свидетельству № 453332;
- 2) заявленное обозначение является продолжением вышеуказанной серии принадлежащих заявителю товарных знаков, в которых каждый из их элементов повторяет соответствующие им элементы в других знаках заявителя и ассоциируется именно с заявителем;
- 3) заявленное обозначение в силу своего смыслового значения является фантазийным в отношении приведенных в заявке конкретных товаров и услуг, поскольку никак не указывает на те или иные характеристики этих товаров и услуг;
- 4) указанные в заключении по результатам экспертизы сайты (<http://sdelay-sam.su>, <http://sam.mirtesen.ru>, <http://sdelaysam-samodelki.ru>) не содержат никаких сведений о производстве какими-либо конкретными производителями соответствующих товаров и услуг, приведенных в заявке, и/или реализации таких товаров и услуг;
- 5) отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров только в силу самого факта существования упомянутого в заключении по результатам экспертизы иностранного

печатного издания на иностранном языке – «DO IT YOURSELF», выпускаемого иностранным издательством – Meredith National Media Group, так как указанное иностранное печатное издание не зарегистрировано в качестве СМИ в России, не издается на русском языке и не имеется никаких сведений о его распространении на территории России, то есть о какой-либо его известности российскому потребителю на дату подачи рассматриваемой заявки.

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

К возражению были приложены, в частности, копии учредительных документов заявителя и распечатки сведений о принадлежащих ему товарных знаках и сайте [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.05.2014, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ», согласно сведениям с сайта <http://rkn.gov.ru>, воспроизводит названия печатных изданий, зарегистрированных в качестве СМИ в Российской Федерации в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки на имя иных лиц – Издательство «Знание» (свидетельство № 1828) и Издательский дом «Огонек» (свидетельство № 01347).

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои доводы относительно этого обстоятельства.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2014, представил доводы, которые сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не ассоциируется с вышеуказанными СМИ под названием «СДЕЛАЙ САМ», так как доминирующее положение в заявленном обозначении занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «DO IT YOURSELF», а словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ», выполненный ниже более мелким шрифтом, выступает лишь в качестве его перевода на русский язык;
- 2) Издательство «Знание» не возражает против государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;
- 3) ЗАО «Издательский дом «Огонек» в 2006 году прекратило выпуск альманаха «Сделай сам», а в 2009 году – и основного журнала «Огонек», архивы которых после прекращения Издательским домом «Огонек» какой-либо издательской деятельности были переданы ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом»;
- 4) ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» возобновило выпуск журнала «Огонек», но не выпускает и не будет выпускать альманах «Сделай сам» и не возражает против государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

К данной корреспонденции заявителем были приложены копии соответствующих писем-согласий Издательства «Знание» и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» и распечатки сведений о прекращении Издательским домом «Огонек» соответствующей издательской деятельности [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.07.2014, заявителем были представлены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий Издательства «Знание» [3] и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.11.2014, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС было также выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не обладает различительной способностью в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим

навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная», поскольку словесные элементы «DO IT YOURSELF / СДЕЛАЙ САМ», согласно сведениям из Интернет-порталов «Яндекс» и «Google», например, с сайтов <http://www.livemaster.ru>, http://vk.com/cdelai_cam, <https://br.pinterest.com>, <http://mozgochiny.ru>, <http://diy-blog.net>, <http://masterrukodelia.ru>, <http://www.youtube.com/channel>, <http://rus-diy.livejournal.com>, <http://www.liveinternet.ru>, <http://club.osinka.ru>, <http://upakovka.jofo.ru>, <https://github.com>, <http://scipeople.com>, <http://www.diy-decor.ru>, <http://podelki-na-video.ru>, <http://urokivyazaniya.ru>, <http://do-it-yourself-best.net>, <http://delaysam.info>, <http://masterpodelok.com> и др., широко используются различными лицами в качестве устойчивых выражений в сфере обучения потребителей разным практическим навыкам по самостоятельному изготовлению тех или иных полезных в быту или декоративных изделий.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои доводы относительно этого обстоятельства.

Заявитель не представил никаких доводов относительно вышеуказанного дополнительного мотива, но на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.02.2015, представил ходатайство от 02.02.2015 о включении в товарный знак словесного элемента «СДЕЛАЙ САМ» как неохраняемого элемента [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.03.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «DO IT YOURSELF / СДЕЛАЙ САМ», выполненными буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «DO IT YOURSELF», так как он выполнен жирным и более крупным шрифтом, чем помещенный по ним словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ», который является его переводом с английского языка на русский язык.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Словосочетание «СДЕЛАЙ САМ» (DO IT YOURSELF, DIY) означает выполняемые членами семьи работы по дому, преимущественно по отделке и обустройству дома и ремонту автомобилей, и большинство людей занимаются такими самодеятельными работами не только из желания сэкономить деньги, но и ради поддержания своей физической формы и снятия психического напряжения (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Экономический словарь» – <http://dic.academic.ru>).

Исходя из данного смыслового значения, заявленное обозначение является фантазийным в отношении всех приведенных в заявке конкретных товаров и большей части услуг (кроме услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная»), поскольку никак не указывает на те или иные характеристики этих товаров и услуг.

Так, в частности, указанные товары должны изготавливаться производителем не для собственных нужд (например, в связи с желанием сэкономить деньги или ради поддержания своей физической формы и снятия психического напряжения), а исключительно для их продажи третьим лицам. Услуги должны оказываться также не для обеспечения собственных нужд и какой-либо своей деятельности, а исключительно для удовлетворения определенных потребностей третьих лиц за соответствующее вознаграждение.

И наоборот, потребителями соответствующих товаров и услуг приобретаются именно эти конкретные готовые товары и услуги, а не какие-то заготовки или пособия для самостоятельного изготовления ими таких изделий либо удовлетворения ими самими тех или иных своих потребностей.

Следовательно, заявленное обозначение никак не может восприниматься в качестве указания на назначение таких товаров и услуг.

Что касается указанных в заключении по результатам экспертизы ссылок на сайты <http://sdelay-sam.su>, <http://sam.mirtesen.ru>, <http://sdelaysam-samodelki.ru>, то

следует отметить, что они не содержат никаких сведений о производстве соответствующих готовых товаров для их последующей продажи потребителям и оказании третьим лицам определенных услуг, приведенных в заявке, какими-либо конкретными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то есть производителями товаров и услуг.

Так, на данных сайтах предлагаются лишь различные бытовые рекомендации и идеи, полезные советы для самодельщиков, которые изготавливают своими руками с помощью подручных средств и материалов те или иные самоделки из желания сэкономить деньги или ради поддержания своей физической формы и снятия психического напряжения (хобби), что не имеет никакого отношения к сферам промышленного производства определенных товаров и оказания определенных услуг, приведенных в заявке.

Изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и вышеуказанной части услуг.

Вместе с тем, словесные элементы «DO IT YOURSELF / СДЕЛАЙ САМ», в свою очередь, широко используются различными лицами в качестве устойчивых выражений в сфере обучения потребителей разным практическим навыкам (мастер-классов) по самостоятельному изготовлению тех или иных полезных в быту или декоративных изделий (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google», например, сайты <http://www.livemaster.ru>, http://vk.com/cdelai_cam, <https://br.pinterest.com>, <http://mozgochiny.ru>, <http://diy-blog.net>, <http://masterrukodelia.ru>, <http://www.youtube.com/channel>, <http://rus-diy.livejournal.com>, <http://www.liveinternet.ru>, <http://club.osinka.ru>, <http://upakovka.jofo.ru>, <https://github.com>, <http://scipeople.com>, <http://www.diy-decor.ru>, <http://podelki-na-video.ru>, <http://urokivyazaniya.ru>, <http://do-it-yourself-best.net>, <http://delaysam.info>, <http://masterpodelok.com> и др.), что обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности в отношении приведенных в заявке услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация];

организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная», то есть о несоответствии его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

В этой связи следует отметить, что такими устойчивыми выражениями в указанной сфере деятельности, согласно вышеприведенным сведениям из Интернета, являются и «DO IT YOURSELF», и «СДЕЛАЙ САМ», поэтому ходатайство заявителя от 02.02.2015 о возможности включения в товарный знак словесного элемента «СДЕЛАЙ САМ» как неохраняемого элемента для соответствующих услуг [5] никак не может быть принято во внимание. Неохраноспособным для этих услуг является и доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «DO IT YOURSELF», то есть заявленное обозначение в целом.

Относительно упомянутого в заключении по результатам экспертизы печатного издания под названием «DO IT YOURSELF» необходимо отметить, что оно выпускается в Соединенных Штатах Америки, то есть является иностранным изданием, и печатается исключительно на английском языке. Указанное иностранное печатное издание не зарегистрировано в качестве СМИ в Российской Федерации (см. сайт <http://rkn.gov.ru>).

Поскольку не имеется никаких сведений о распространении данного иностранного печатного издания на территории России, то отсутствуют какие-либо основания для вывода о его известности российскому потребителю на дату подачи рассматриваемой заявки, то есть о наличии самой возможности введения в заблуждение потребителя относительно соответствующего изготовителя товаров.

Вместе с тем, словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ», согласно сведениям с сайта <http://rkn.gov.ru>, воспроизводит названия печатных изданий, зарегистрированных в качестве СМИ в Российской Федерации в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки на имя иных лиц – Издательство «Знание» (свидетельство № 1828) и Издательский дом «Огонек» (свидетельство № 01347).

Однако заявленное обозначение не ассоциируется с вышеуказанными СМИ под названием «СДЕЛАЙ САМ», так как доминирующее положение в заявленном

обозначении, как уже было отмечено выше, занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «DO IT YOURSELF», а словесный элемент «СДЕЛАЙ САМ», выполненный ниже более мелким шрифтом, выступает лишь в качестве его перевода на русский язык. Так, словосочетания «DO IT YOURSELF» и «СДЕЛАЙ САМ» имеют разный состав букв, выполнены буквами разных алфавитов, в силу чего они производят разное общее зрительное впечатление.

При этом издательство «Знание» не возражает против государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждается оригиналом соответствующего письма-согласия [3].

В свою очередь, ЗАО «Издательский дом «Огонек», согласно сведениям [2], уже в 2006 году прекратило выпуск альманаха «Сделай сам» – приложения к журналу «Огонек», а в 2009 году – и основного журнала «Огонек», архивы которых после прекращения Издательским домом «Огонек» какой-либо издательской деятельности были переданы ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом».

ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» возобновило выпуск журнала «Огонек», но не выпускает и не собирается выпускать альманах «Сделай сам» и также не возражает против государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждается оригиналом соответствующего письма-согласия [4].

Кроме того, необходимо отметить и то, что заявленное обозначение является продолжением серии принадлежащих заявителю товарных знаков «DO IT YOURSELF DIY» по свидетельству № 292484, «DIY» по свидетельству № 404241 и «DIY Сделай Сам» по свидетельству № 453332, в которых каждый из их элементов повторяет соответствующие им элементы в других знаках заявителя и, как следствие, ассоциируется именно с заявителем.

Изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, не имеется никаких препятствий для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением только услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная».

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

удовлетворить возражение от 07.11.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012706078.