

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 11.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИФРИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730092/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008730092/50 с приоритетом от 18.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «brandz.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.05.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как слово «brandz» является искаженным написанием общепринятого термина «brands», а «ru» – буквенным кодом Российской Федерации в международном классификаторе стран мира.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.05.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) слово «brandz» является фантазийным, хотя оно и сходно с общепринятым термином «brand»;
- 2) общепринятый термин «brand» применяется в разных сферах деятельности, в том числе в рекламе и при управлении бизнесом, но его использование в данных сферах не является приоритетным перед другими областями;
- 3) существуют прецеденты регистрации товарных знаков, имеющих высокую степень сходства с общепринятыми терминами;
- 4) заявленное обозначение является доменным именем, право пользования которым было предоставлено его владельцем заявителю;
- 5) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем при оказании услуг посетителям Интернет-сайта «www.brandz.ru».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- Изображение заявленного обозначения – на 1 л. [1];
- Распечатка сведений о товарном знаке – на 1 л. [2];
- Копия справки о владельце доменного имени – на 1 л. [3];
- Копия договора между владельцем доменного имени и заявителем – на 1 л. [4].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «brandz.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Между элементами «brandz» и «ru» помещена точка.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса».

Слово «brand» в переводе с английского языка означает «торговая марка, бренд» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Бренд – это товарный знак, торговая марка, широко известное торговое имя компании (товара, услуги), положительно влияющее на репутацию компании и служащее своеобразной гарантией ожидаемого качества товара (услуги) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Реклама и полиграфия»).

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доминирующее в заявленном обозначении слово «brandz» может быть воспринято российским потребителем как воспроизведение слова «brands» (в переводе с английского языка – «бренды»), широко используемого в сферах

рекламы и управления бизнесом и утратившего различительную способность из-за частого применения.

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 и утратившую различительную способность из-за частого применения.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Что касается отмеченных заявителем прецедентов регистрации иных товарных знаков в Российской Федерации, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и вопрос об охраноспособности обозначений в качестве товарных знаков решается отдельно в каждом конкретном случае.

Согласно документам [3 – 4] заявленное обозначение воспроизводит доменное имя, право пользования которым было предоставлено его владельцем заявителю. Однако, необходимо отметить то, что заявителем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о реальном использовании заявителем до даты подачи заявки Интернет-сайта «www.brandz.ru» при оказании им соответствующих услуг третьим лицам, то есть о фактах введения этих услуг под заявленным обозначением в гражданский оборот.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает доказательствами того, что в результате длительного и интенсивного использования заявленного обозначения на территории России в отношении

услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса» оно воспринималось потребителем на дату подачи заявки как товарный знак заявителя.

Принимая во внимание указанное, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.05.2010.