

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 31.01.2020. Данное возражение подано АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728223, при этом установлено следующее.

Заявка №2018728223 на регистрацию обозначения «VM.RU» была подана на имя заявителя 05.07.2018 в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728223 в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, где:

- буквы «RU», как правильно указывает заявитель в материалах заявки, не обладают различительной способностью;
- элемент «VM» представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного

характера.

Таким образом, упомянутые элементы не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не содержат достаточной информации, необходимой для доказательства приобретения обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является адресом доменного имени, зарегистрированного 02.02.1997, состоящее из аббревиатуры части фирменного наименования «Вечерняя Москва» для размещения сайта своего периодического издания;

- издание «Вечерняя Москва» выпускается с 1923 года и выходит в виде еженедельника с тиражом 800 тысяч экземпляров, а также ежедневно по будням выходит вечерний выпуск газеты тиражом 300 тысяч экземпляров;

- в период с даты регистрации домена до 1999 года домен VM.RU использовался заявителем для целей коммуникаций по протоколам электронной почты (адреса «имя»@VM.RU) и телеконференций. В 1999 году на этом же имени был запущен первый визуальный сайт редакции газеты «Вечерняя Москва» с информацией о редакции и издании;

- по состоянию на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака на сайте VM.RU размещается электронное средство массовой информации, специализирующееся на информационной деятельности, а также предоставляются рекламные услуги для третьих лиц;

- ежедневно в среднем страницу посещает около 150 000 уникальных пользователей, которые просматривают не менее 300 000 страниц сайта. Статистика посещаемости сайта за год набирает до полутора миллионов новых посетителей;

- бумажная версия издания «Вечерняя Москва» содержит наименование доменного имени, по которому можно ознакомиться с электронной версией газеты,

а также получить информацию об издателе АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»;

- заявитель скорректировал первоначально заявленный перечень товаров и услуг до следующих позиций: товары 16 класса МКТУ «газеты; периодика; продукция печатная; фотографии», услуги 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; информация деловая; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений», услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная», услуги 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи»;

- к материалам дела приложены распечатки с указанием обозначения «VM.RU», при нажатии курсора на данную ссылку осуществляется переход на

страницу газеты «Вечерняя Москва»;

- согласно справке ООО «СМИ2» просмотр сетевого издания VM.RU за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года составляет 37,4 миллиона просмотров. При этом количество просмотров растет, потому что в период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года количество просмотров увеличилось до 48,4 миллионов просмотров;

- приведенная выше информация показывает реальное использование знака VM.RU в отношении таких услуг как (но не ограничиваясь): информация деловая; агентства печати новостей; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; формирование цифрового изображения;

- продвижение доменного имени VM.RU осуществляется путем его публикации в рекламных материалах, при участии в выставках, совместно со словесными элементами «Вечерняя Москва»;

- заявитель участвовал в качестве информационного спонсора в городских проектах, являлся спонсором Открытого чемпионата города Москвы по игре в шахматы Открытого чемпионата Европы 2019 по латиноамериканским танцам, проводимым в Кремлевском дворце и так далее;

- под обозначением «VM.RU» оказываются услуги по размещению на сайте рекламно-информационных материалов третьих лиц, продвигаются с его помощью различного рода мероприятия и участие в их организации;

- заявителем проведен опрос под названием «Знаете ли вы о бренде VM.RU?», с которым можно ознакомиться по адресу <https://vm.ru/polls/vmru>, где большинство потребителей ассоциируют название «Вечерняя Москва» с сетевым изданием VM.RU;

- заявитель является правообладателем товарного знака «VMDAILY» по свидетельству №383987.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта mir24.tv (1);
- распечатка с сайта ruseconomics.ru (2);
- распечатка с сайта eg.ru (3);
- распечатка с сайта russiantourism.ru (4);
- распечатка с сайта cod48.ru (5);
- распечатки с сайта 360tv.ru (6);
- копия договора РВМА от 14.03.2017 (7);
- копия договора ИНФ от 15.12.2016 (8);
- копия договора LUXN от 01.12.2016 (9);
- копия договора 03/009/18 от 01.03.2018 (10);
- копия договора 03/043/17 от 14.07.2017 (11);
- копия договора ИНФ от 11.02.2018 (12);
- копия договора ИНФ от 13.07.2018 (13);
- копия договора РВМО от 14.11.2016 (14);
- копия договора РВМС от 27.07.2017 (15);
- копия письма от ООО «СМИ2» (16);
- распечатка результатов опроса VM.RU (17);
- фотографии страниц газеты (18).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (05.07.2018) заявки № 2018728223 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о

заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение «VM.RU» состоит из заглавных букв латинского алфавита «VM» и «RU», выполненных стандартным шрифтом, между которыми содержится знак пунктуации – точка. Характер исполнения заявленного обозначения обуславливает его восприятие в качестве доменного адреса. Предоставление прав охраняемого товарному знаку по заявке №2018728223 испрашивается в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных согласных букв «VM», не имеющих словесного характера, не образующих какое - либо слово, словосочетание, и элемента «.RU», представляющего собой родовую часть доменного имени, обозначающего страну, обозначающую принадлежность к Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «VM.RU», состоящее исключительно из неохраноспособных элементов, не способно выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ документов (1-18), представленных в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Документы (13, 18) датированы после даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не могут быть приняты во внимание и учитываться при рассмотрении возражения.

Представленные публикации в сети Интернет (1-6) с различных сайтов содержат ссылку на источник «vm.ru». Вместе с тем, в отличие от элемента «vm.ru» заявленное обозначение выполнено в ином стиле, с использованием заглавных букв латинского алфавита, что не позволяет признать данные документы в качестве доказательств приобретения различительной способности именно заявленного обозначения «VM.RU». При этом, глядя на информационную ссылку «vm.ru», не является очевидным, что потребитель однозначно воспринимает ее как связанную со сведениями, предоставляемыми издательством АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». Кроме того, заявителем не представлена информация с самого сайта «VM.RU», позволяющая усмотреть использование обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг до даты приоритета заявленного обозначения.

Представленные договоры, платежные поручения к ним, счета на оплату, счета-фактуры (7-15) свидетельствуют об оказании заявителем услуг по размещению (публикации) рекламно-информационных материалов в сети Интернет, в том числе, на сайте www.vm.ru, название которого, как было отмечено выше, имеет существенные отличия от заявленного обозначения.

Приведенная в письме (16) статистика просмотра сайта «VM.RU» сама не себе

не позволяет идентифицировать связь сетевого издания «VM.RU» с заявителем.

Представленный опрос (17) с сайта <https://vm.ru/polls/vmru> содержит некорректный вопрос «Известно ли Вам сетевое издание газеты «Вечерняя Москва» под брендом VM.RU?», подводящий опрашиваемых, пользующихся данным сетевым изданием, к правильному ответу. На распечатке опроса содержится само название известного печатного издания «Вечерняя Москва». Кроме того, сам опрос является некорректным, поскольку не понятно в какое время и среди какого возрастного населения и в каких регионах проводился этот опрос, является ли он достоверным и объективным.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров и оказываемых услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, включая результат социологических опросов, проведенных компетентными исследовательскими организациями.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «VM.RU» в результате его длительного и активного использования в отношении испрашиваемых товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ стало ассоциироваться у потребителей с заявителем как с производителем данных товаров и лицом, оказывающим данные услуги.

Пример регистрации товарного знака «VMDAILY» по свидетельству №383987 не может быть положен в основу вывода об охранных способностях обозначения «VM.RU», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2019.