

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.10.2010, поданное ООО Управляющая компания «Нектарин», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009700444/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «VIDEOCLICK ВИДЕОКЛИК» по заявке № 2009700444/50 с приоритетом от 15.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 28.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, поскольку, по информации, полученной из сети Интернет, установлено, что VideoClick – это новая принадлежащая компании «Videoclick» технология, которая объединила в себе два самых востребованных и наиболее эффективных вида рекламы – видео и контекст (ссылки в сети Интернет: <http://www.videoclik.ru>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.06.2010 об отказе в регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания). Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно свидетельству, выданному аккредитованным регистратором доменных имен, администратором доменного имени videoclik.ru является физическое лицо – учредитель заявителя;
- основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены копия свидетельства № 16-01-487 от 29.09.2010 об администраторе доменного имени videoclik.ru на 1 л. {1} и копия страниц 1-2 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 1 л. {2}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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 относительного 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VIDEOCLICK ВИДЕОКЛИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Анализ информационных источников показал следующее.

Слова «VIDEOCLICK» и «ВИДЕОКЛИК» не являются лексическими единицами каких-либо языков. Следовательно, заявленное обозначение семантически нейтрально в отношении услуг, для которых испрашивается его регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания). Поскольку изначально заявленное обозначение не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, оно не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя какие-либо представления о товаре или его изготовителе.

Как указано в заключении экспертизы, в сети Интернет есть сведения о компании VideoClick/Видеоклик, осуществляющий под одноименным обозначением рекламные услуги с помощью новых технологий. Однако установлено, что указанный в заключении экспертизы сайт, содержащий упомянутые сведения, зарегистрирован на имя частного лица – Евгения Николаевича Гаврилина {1}, который, в свою очередь, является одним из учредителей Общества – заявителя {2}. Кроме того, информация, опубликованная на сайте <http://www.videoclik.ru>, содержит сведения о патенте Российской Федерации № 81355 (Система предоставления рекламной информации), патентообладателем которого, согласно сведениям из Открытого реестра полезных

моделей Российской Федерации (см. <http://www1.fips.ru>), является Евгений Николаевич Гаврилин.

В силу изложенного отказ в регистрации товарного знака (знака обслуживания) со ссылкой на пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса не обоснован.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2010, отменить решение Роспатента от 28.06.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009700444/50 в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню, оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли (магазины, рынки); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сбыт товаров через всемирную

компьютерную сеть; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая;

42 – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследование подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в

области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.