

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 12.05.2012, поданное Конышевым Алексеем Александровичем, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720571 (далее - решение Роспатента) от 20.10.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010720571 с приоритетом от 25.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник правый верхний и левый нижний углы которого закруглены. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент «ПЛЕЕР.РУ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем точка выполнена в виде знака четвертной ноты. Регистрация знака испрашивается в красном и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохранных элементов: «плеер» - указание на вид товара (обычно переносное звуко-

и/или видеовоспроизводящее устройство. Также этим словом называют программное обеспечение или компьютерную программу для воспроизведения на компьютере цифрового аудио- или видеосигнала, «ру» - сокращение, код страны в соответствии со стандартом ISO-3166, домен верхнего уровня, выделенный для России.

Таким образом, в отношении части товаров 09, 16 классов МКТУ, относящихся к звуко- и/или видеовоспроизводящей аппаратуре, носителям, их составляющим, части услуг 35, 37, 41 классов МКТУ (например: «реклама; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; видеосъемка и т.д.»), заявленное обозначение указывает на их вид и назначение и не способно индивидуализировать конкретного изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку используется различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородным заявленным (см. www.divi.ru, www.predatorsoft.com, www.pleer.ru) в целом не обладает различительной способностью. В отношении другой части товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ, не соответствующих указанной сфере товаров/услуг, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 23.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, в связи с чем обладает различительной способностью;
- элемент «ру», является не только кодом страны, но и согласно словарю сокращений русского языка (www.sokr.ru) буквенным обозначением - ручка циклического шага, ручка управления, региональное управление, регистрационное удостоверение;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность, в связи с его использованием более семи лет;
- интернет-магазин «Плеер.ру» является одним из самых крупных интернет-магазинов на рынке цифровой техники;
- за время использования заявленного обозначения оно стало широко известно и узнаваемо потребителями.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия статьи из журнала «Upgrade Special» №1 январь 2008 г. [1];
- копия справки о принадлежности домена pleer.ru от 22.06.2012 г. [2];

- копия справки о принадлежности домена плеер.рф от 22.06.2012 г. [3];

- копии сертификатов от различных компаний о том что компания «Плеер.ру» является их официальным дилером [4].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.06.2010) поступления заявки №2010720571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник правый верхний и левый нижний углы которого закруглены. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент «ПЛЕЕР.РУ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «РУ» отделены точкой в виде знака четвертной ноты. Характер исполнения словесных элементов заявленного обозначения обуславливает их восприятие в качестве доменного адреса. Регистрация знака испрашивается в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «плеер» означает компактный магнитофон для воспроизведения звуко- и/или видео записи. Также этим словом называют программное обеспечение или компьютерную программу для воспроизведения на компьютере цифрового аудио- или видеосигнала.

Элемент «.РУ» (транслитерация «.ru») представляет собой первый русскоязычный домен первого уровня, обозначающий принадлежность к Российской Федерации, в силу чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о восприятии элемента «.РУ» в качестве сокращения от слов ручка циклического шага, ручка управления, региональное управление, регистрационное удостоверение представляется неубедительным в силу изложенного выше.

Таким образом, в целом заявленное обозначение в отношении заявленных части товаров 09, 16 класса МКТУ (например: «DVD-плееры; аппараты для передачи звука; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; открытки музыкальные») и части услуг 35,

37, 41 классов МКТУ (например: «реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; видеосъемка; прокат аудио- и звукозаписей») не обладает оригинальностью, необходимой и достаточной для запоминания его в качестве средства индивидуализации конкретного лица, так как указывает на вид товаров и назначение услуг. Кроме того, оно используется различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородным заявленным (см. www.divi.ru, www.predatorsoft.com, www.pleer.ru).

Исходя из «описательной» характеристики обозначения «ПЛЕЕР.РУ», в отношении части заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ и части услуг 35, 37, 41 классов МКТУ, не отвечающих данному определению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Анализ представленных материалов [2-4] показал, что заявитель является администратором доменных имен PLEER.RU с 08.08.2005, ПЛЕЕР.РФ с 31.03.2010. Интернет-магазин «Плеер.ру» является одним из самых крупных интернет-магазинов цифровой техники, что подтверждается статистическими сведениями о посещении пользователями указанного Интернет-магазина (<http://bizinformatsiya.ru/www.pleer.ru>). На сайте заявителя (www.pleer.ru) размещен баннер в виде заявленного обозначения. Кроме того, указанный магазин является дилером Группы компаний BLADE (с 2005 года), компании БиПлан ПроСаунд (с 2007 года), Группы компаний govercomputers (с 2008 года), официальным партнером ЗАО «Эксплей» (с 2009 года).

Представленные заявителем материалы [2-4] позволяют утверждать, что услуги по продвижению товаров, сопровождаемые маркировкой «ПЛЕЕР.РУ» в виде заявленного обозначения, хорошо известны российскому потребителю. Интернет-магазин «ПЛЕЕРЮРУ» появился на рынке до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, имеются основания для вывода, что заявленное обозначение, воспринимается в качестве наименования интернет-магазина заявителя, а не является описательным элементом, в том числе несоответствующим действительности, что позволяет признать заявленное обозначение охраноспособным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)». В отношении товаров 09, 16

классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, услуг 37, 41 классов МКТУ заявитель не представил документы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности.

В этой связи, с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)».

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

удовлетворить возражение от 23.07.2012, отменить решение Роспатента от 20.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720571.