

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория мультимедийных технологий», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721083 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «VSDC» по заявке №2021721083, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса 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 в отношении заявленных товаров 09

класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из простых букв «VSDC», выполненных стандартным шрифтом, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение активно использовалось заявителем для индивидуализации программного продукта, предназначенного для монтажа и редактирования аудио и видео;

- программный продукт «VSDC» разработан ООО «Флэш Интегро» (Flash-Integro LLC) в 2011 году, в том же году произошёл и первый выпуск видеоредактора VSDC;

- дальнейшая доработка программы, в том числе выпуск новых версий, и ее продвижение на рынке происходили от лица заявителя ООО «Лаборатория мультимедийных технологий» (ООО «Мультилаб»);

- при этом ООО «Флэш Интегро» и заявитель являются аффилированными между собой лицами;

- заявитель является участником Сколково с 2017 года, что позволяет ему рассчитывать на грантовую (финансовую) поддержку его деятельности;

- «VSDC Editor» – это интегрированная пользовательская среда для процессов, связанных с обработкой видеоматериала с различных источников. Имеется более 30 млн. активных пользователей по данным Google Analytics (ежедневно 17 тыс. новых пользователей);

- в качестве интеллектуальной собственности, принадлежащей компании заявителя, отмечены программные продукты, представляющие собой или связанные с системой «VSDC». При этом с учетом того, что основным направлением заявителя является создание и развитие среды «VSDC», заслуживает внимания тот факт, что выручка компании, например, за 2020 год составила 24 036 000 руб., за 2021 год уже 41 093 000 руб. При этом основной доход формируется именно за счет программных

продуктов, продвигаемых и реализуемых с использованием заявленного обозначения «VSDC»;

- сведения о видеоредакторе «VSDC» также включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

- особенность IT-решений и программных продуктов, в которых они воплощаются, заключается в том, что они носят «глобальный» характер, не ограничены территориальными границами государств и доступны пользователям, имеющим выход в интернет, по всему миру. Таким образом, видеоредактор «VSDC» распространялся не только среди российских потребителей, но он также известен пользователям за пределами нашей страны;

- название видеоредактора «VSDC» сопровождается иногда словесными элементами «Free Video Editor», которые исполнены более мелким шрифтом по отношению к аббревиатуре «VSDC». Слова «Free Video Editor» переводятся с английского как «бесплатный видеоредактор», т.е. по сути являются описанием назначения программы;

- программный продукт используется, как было отмечено, в более чем 200 странах мира. Пользователи как оставляют печатные отзывы/рецензии о работе продукта «VSDC», так и снимают и выкладывают ролики в сети Youtube, что способствует естественной популяризации этой марки в сети интернет;

- абсолютное большинство отзывов относятся к IT-сфере, что еще раз подчеркивает направленность сферы деятельности заявителя использования заявленного обозначения, а также то, что в силу своей специфики «VSDC» не может являться товаром массового спроса;

- поскольку «VSDC» представляет собой скачиваемый программный продукт, который не реализуется на каких-либо материальных носителях, то очевидно, что показатели его известности и спроса определяются интернет-средой;

- в сети интернет широко представлена информация о продукте заявителя VSDC, запрос крупнейших поисковых систем (яндекс, гугл, youtube) откликается на аббревиатуру VSDC, предлагая ссылки, имеющие непосредственное отношение к заявителю и его программе. Для продукта IT-сферы, особенно учитывая способ

распространения программы (посредством скачивания), большие показатели (общее число скачиваний продукта и показов в поисковых системах) являются важнейшими, которые наиболее объективно способны отразить степень узнаваемости «VSDC» как продукта заявителя среди потребителей;

- поскольку «VSDC» популяризирован не только в России, но и за ее пределами, то существует большое количество англоязычных ресурсов, посвященных продукту заявителя, которые также повышают его известность и среди российских пользователей;

- принимая во внимание огромное количество упоминаний «VSDC» применительно к продукту заявителя в сети интернет, количество в том числе youtube роликов, обучающих работе с программой заявителя, частоту запросов в поисковых системах различных браузеров, крупную выручку заявителя от реализации программного продукта (при наличии в том числе бесплатной версии видеоредактора для скачивания), представляется возможным сделать вывод о том, что для заявленных товаров 09 класса МКТУ, заявленное обозначение «VSDC» обладает известностью и воспринимается потребителями как название совершенно определенного программного продукта заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021721083 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

С возражением были представлены материалы о различительной способности заявленного обозначения (распечатки из сети Интернет, информация о выручке компании, статьи о видеоредакторе, YouTube ролики с информацией о продукте, справка о принадлежности домена, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о внесении в реестр участников проекта о присвоении компании заявителя статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.04.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «CPG» представляет собой сочетание латинских букв, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Так, заявленное обозначение «VSDC» представляет собой простое сочетание согласных букв, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность благодаря тому, что продукция, маркированная обозначением «VSDC» производится и выпускается длительное время, а также активно используется на территории Российской Федерации, не могут служить основанием для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении

видеоредакторов на территории Российской Федерации, поскольку не являются достаточными для признания их доказательствами приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «VSDC».

Так, заявителем представлены документы, в которых отражена выручка компании, некоторые статьи о видеоредакторе, YouTube ролики с информацией о продукте.

Вместе с тем, указанные материалы не могут свидетельствовать о приобретении товаров, компании лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на товарный знак.

Например, информацию из YouTube, а также из представленных Интернет - статей невозможно соотнести с заявителем. Во всех роликах и статьях приведена информация о возможностях и функционале видеоредактора «VSDC», что не свидетельствует о широкой известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Сведения о внесении в реестр участников проекта о присвоении компании заявителя статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», также не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности, поскольку данное свидетельство указывает только на то, что заявитель является участником

Сколково с 2017 года, что позволяет ему рассчитывать на грантовую (финансовую) поддержку его деятельности.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «VSDC», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2022.