

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-экспедиционная Фирма Гонец», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.11.2009 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2008705392/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008705392/50 с приоритетом от 27.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «DESHEVLE.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.11.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ на основании пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров (услуг). Кроме того, заявленное обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЕШЕВЛЕРУ» по свидетельству №287616 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №287616 была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- слово «DESHEVLE» не является словом русского языка и не может прямо указывать на свойства товаров и услуг;
- рядовому потребителю необходимы дополнительные рассуждения и домысливание для возможных ассоциаций слова «DESHEVLE» с назначением и свойствами заявленных товаров и услуг;
- даже если рассматривать заявленное обозначение как транслитерацию слова «дешевле», то и это слово не может прямо указывать на свойства товаров и услуг, поскольку является наречием, а не прилагательным;
- обозначение «DESHEVLE.RU» представляет собой название Интернет-магазина, созданного 01.12.1999, информация о котором публиковалась с 1999 года;
- в результате использования на территории Российской Федерации слово «DESHEVLE.RU» приобрело в глазах потребителей дополнительную различительную способность и ассоциируется с именем заявителя.

К возражению от 24.02.2010 заявителем представлены следующие материалы:

1. копия решения Палаты по патентным спорам на 7 л.;

2. копии публикаций в СМИ, содержащих информацию и статьи об Интернет-магазине «deshevle.ru», на 33 л.;
3. фотографии образцов наружной рекламы, на 5 л.;
4. копии публикаций в справочниках, на 18 л.;
5. копии дипломов международных выставок и материалы, подтверждающие участие заявителя в выставках, на 12 л.;
6. копии договоров с ЗАО «Комстар», ООО «НэтВэй» и сопутствующей документации, на 42 л.;
7. копия договора с ООО «Яндекс» и сопутствующие документы, на 52 л.;
8. копия договора с ООО «Колор-Дизайн» и сопутствующей документации, на 9 л.;
9. дополнительные материалы, подтверждающие деятельность заявителя, на 14 л.;
10. копия договора простого товарищества №1-сд от 01.07.2006 и сопутствующие документы, на 9 л.;
11. копии договоров на оказание информационных услуг в сети Интернет, на 15 л.;
12. копия договора №25 от 16.06.2005 на 3 л.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 23.11.2009 и регистрации товарного знака по заявке №2008705392/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.02.2008) приоритета заявки №2008705392/50 правовая база для оценки охранных способностей обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения об объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров, длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг, объемы затрат на рекламу услуг, сведения о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сведения об

экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, а также иные сведения.

Обозначение по заявке №2008705392/50 представляет собой словесное обозначение «DESHEVLE.RU», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «DESHEVLE» и «.RU» разделены точкой. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ.

Словесный элемент «DESHEVLE» заявленного обозначения является транслитерацией русского слова «ДЕШЕВЛЕ», которое представляет собой сравнительную степень прилагательного «ДЕШЕВЫЙ», то есть «недорогой, мало стоящий, низко оцениваемый» (см. «Толковый словарь русского языка Ушакова», slovari.yandex.ru). Сравнительная степень прилагательного «ДЕШЕВЫЙ» указывает на то, что признак проявляется в большей степени у данного товара (услуги) по сравнению с другим товаром (услугой). Таким образом, словесный элемент «DESHEVLE» заявленного обозначения указывает на свойства товаров и услуг, в частности на стоимостную характеристику производимых товаров и оказываемых услуг.

Элемент «.RU» заявленного обозначения представляет собой часть доменного имени в сети Интернет и означает общепринятое сокращение, означающее Federation de Russie/Russian Federation, то есть Российская Федерация. В связи с этим словесный элемент «.RU» является описательной составляющей знака, информирующей о месте производства товаров.

Из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение «DESHEVLE.RU» само по себе обладает низкой различительной способностью в силу того, что состоит из неохраноспособных словесных элементов, характеризующих заявленные товары и услуги 16, 35 38 классов МКТУ, указывая на их свойство и место производства товаров (услуг).

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1-12], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения

«DESHEVLE.RU» в отношении части заявленных услуг, проанализировав которые Палаты по патентным спорам установила следующее.

Представленные ООО «Торгово-экспедиционная Фирма Гонец» документы свидетельствуют о том, что обозначение «DESHEVLE.RU» воспроизводит название магазина, осуществляющего рекламные и торговые услуги в сети Интернет, который был создан заявителем 26 октября 1999 года и активно осуществляет свою деятельность в настоящее время.

Обозначение «DESHEVLE.RU» рекламировалось в печатных изданиях [2, 4], распространяемых как на всей территории России, так и в регионах. Реклама о заявителе размещалась в следующих печатных изданиях и справочниках: «Business Online», «КОММЕРСАНТЪ», «Власть», «Изобретатель и рационализатор», «БИЗНЕС», «Потребитель: экспертиза и тесты», «Желтые страницы INTERNET», «Желтые страницы столицы», «Желтые страницы Москва» и др. Кроме того, обозначение «DESHEVLE.RU» широко рекламировалось в наружной рекламе [3]: на стенах домов, на автомобилях с рекламными щитами и др.

Из представленных заявителем материалов [5] следует, что ООО «Торгово-экспедиционная Фирма Гонец» участвовало в нескольких международных выставках (СЕМ 2001, СЕМ 2002, СЕМ 2004, Moscow Electronic Show 2001). При этом на дипломах выставки СЕМ 2001, СЕМ 2002 указано, что Интернет-магазин «DESHEVLE.RU» был удостоен высокой оценки за продвижение на российском рынке бытовой техники и электроники.

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся на сайте Интернет-магазина «DESHEVLE.RU», заявителем предоставляются услуги по размещению текстовой и графической рекламы.

Учитывая вышеприведенные сведения и документы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «DESHEVLE.RU» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для следующих услуг 35

класса МКТУ: «реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц, закупка товаров и обеспечение предпринимателей товарами, сосредоточение товаров для третьих лиц (за исключением их транспортировки), размещение товаров для обеспечения потребителям удобного осмотра и их приобретение через систему Интернет, услуги Интернет-магазинов», и части товаров 38 класса МКТУ: «доска сообщений электронная».

Документов, подтверждающих различительную способность заявленного обозначения «DESHEVLE.RU» в отношении товаров 16, другой части услуг 35 и услуг 38 классов МКТУ, заявителем представлено не было. Следовательно, мотивы отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности не преодолена в отношении этих товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что регистрация товарного знака по заявке №2008705392/50 не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части указанных услуг 35 класса МКТУ.

Однако относительно буквенного элемента «.RU» заявленного обозначения коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Данное буквосочетание представляет собой домен адреса сервера, обозначающий принадлежность к России, сокращенное обозначение русского языка в компьютерных системах. Указанный элемент «.RU» относится к условным обозначениям, используемым в области компьютерных систем и сетей, в связи с чем не может быть предметом самостоятельной охраны. Кроме того, данный вывод заявителем не оспаривается.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287616 представляет собой словесное обозначение «ДЕШЕВЛЕРУ», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений. Так, фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием одинакового количества звуков, одинакового состава и расположения гласных и согласных звуков по отношению друг к другу. Применение в написании сравниваемых обозначений букв разных алфавитов не приводит к различию обозначений в целом, поскольку графический фактор сходства носит второстепенный характер. С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение «DESHEVLE.RU» представляет собой транслитерацию противопоставленного товарного знака «ДЕШЕВЛЕРУ». Указанное приводит к выводу о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в обозначениях идей, что свидетельствует о семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что регистрация товарного знака по заявке №2008705392/50 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №287616, поскольку относятся к одним и тем же родовым понятиям и имеют одинаковую цель применения.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №287616 частично досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с неиспользованием, он не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2008705392/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеприведенные доводы и документы [1-12], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении вышеназванных услуг 35 и 38 классов МКТУ приобрело различительную способность, иначе вторичное значение, и соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.02.2010, отменить решение Роспатента от 23.11.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705392/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(526) .RU

(511)

35 - реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц, закупка товаров и обеспечение предпринимателей товарами, сосредоточение товаров для третьих лиц (за исключением их транспортировки), размещение товаров для обеспечения потребителям удобного осмотра и их приобретение через систему Интернет, услуги Интернет-магазинов.