

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 18.10.2017. Данное возражение подано компанией «Дзе Трейд Деск, Инк.», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731972, при этом установлено следующее.



Заявка на регистрацию комбинированного обозначения «»
была подана на имя заявителя 30.08.2016 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731972. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение содержит элементы «the Trade», «Desk», которые означают: «the Trade» – торговля, коммерческая

деятельность, операция с ценными бумагами, торговая операция, товарооборот, оборот товаров и услуг; «Desk» – табло, бюро, касса. В силу приведенных значений элемент «theTradeDesk» имеет конкретное семантическое значение и порождает в сознании потребителя ассоциации с определенным видом услуг. Таким образом, в отношении заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение указывает на вид и назначение услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- все заявленные услуги относятся к областям: реклама и маркетинг; исследования и разработка программного обеспечения в этих областях. Очевидно, что ни заявленное обозначение в целом, ни его отдельные элементы не содержат какого-либо указания на понятия "реклама" или "маркетинг" ни на одном из наиболее распространенных языков мира;

- в данном случае заявленный перечень услуг нейтрален по отношению к поданному на регистрацию знаку обслуживания. В силу отсутствия смыслового значения, изобретенное слово «thetradedesk» также не может рассматриваться в качестве характеристики чего-либо или указания на место оказания услуг;

- словесные элементы "trade" и "desk" являются многозначными словами. Помимо значений, указанных экспертизой, "trade" также может выступать в значениях "мастерство, профессия, ремесло, компромисс, сопоставление", слово "desk" может быть переведено как "столоначальник, палуба, стенд, стойка, редакция". Очевидно, что для потребителей, знакомых с лексикой и грамматикой английского языка, толкование смысла заявленного обозначения «thetradedesk», требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными в зависимости от уровня полученного образования и владения иностранным языком;

- возможность предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим в качестве элементов многозначные семантические компоненты, в том числе «Trade» и «Desk» для услуг 35 и 42 классов МКТУ подтверждается практикой (приведено более 30 примеров, в том числе: DeskWork, FUNDESK, The Russia Desk,

INTRADE, TRADELOG, TradePort, DOUBLETRADE и т.д.);

- заявленное обозначение должным образом зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, номер регистрации 4624432 в Соединенных Штатах Америки — стране происхождения заявителя;

- по мнению заявителя, регистрация комбинированного обозначения в качестве знака обслуживания должна быть осуществлена на основании положений статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности в том виде, в котором он зарегистрирован в США. Кроме того, товарный знак зарегистрирован на имя заявителя в Японии, Бразилии и странах Евросоюза;

- заявитель — это технологическая компания, специализирующаяся в области рекламы и является одной из крупнейших компаний в этой области;

- благодаря широким возможностям облачной платформы, созданной заявителем, рекламодатели могут создавать, корректировать и оптимизировать цифровые рекламные кампании в формате объявлений с отображением видео, аудио, информации о себе, рекламы в социальных сетях на различных устройствах, таких как: компьютеры, мобильные устройства, телевизоры и т.д.

Далее, в возражении приведены выводы:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, содержит изобразительный элемент в виде разорванной окружности, пересеченной стрелкой. Обозначение является словом искусственного происхождения, не имеющим устойчивого смыслового значения, в связи с чем не может являться ни описанием чего-либо, ни характеристикой;
- присутствие буквенных последовательностей "the trade" и "desk" не дает оснований расценивать обозначение как характеризующее услуги. В силу своей многозначности данные словесные элементы в сочетании не могут однозначно указывать на что-либо, в том числе, на услуги или их характеристики.
- заявленное обозначение «thetradedesk» не является названием вида услуги, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какой-либо услуге без указания на конкретный её вид.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.08.2016) заявки № 2016731972 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 2.3.2.3 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит стилизованный графический элемент и словесный элемент «theTradeDesk», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует согласиться с мнением заявителя, что прямое указание перевода обозначения «theTradeDesk» в словарных источниках отсутствует, как и какого-либо термина, символа, устоявшегося понятия в области деятельности, к которой относятся заявленные услуги 35 и 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, указанное обозначение явным образом состоит из трех английских слов «the», «trade» и «desk», при этом данные слова относятся к наиболее распространенной лексике английского языка (школьная программа). Довод заявителя о восприятии заявленного обозначения как единого фантазийного слова не может быть признан убедительным, поскольку в обозначении слова выделены графически – начало слова выполнено с заглавной буквы.

Словарно-справочные источники информации (<https://dic.academic.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих обозначение «theTradeDesk»:

«Trade» – 1. торговля, сделка, обмен, ремесло, отрасль и т.д. (the – определенный артикль);

«Desk» – табло, стол, касса, бюро, стойка и т.д.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что заявленное обозначение включает в свой состав элементы, которые в отношении услуг, относящихся к рекламе и маркетингу (например, размещение и распространение рекламы для третьих лиц через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн, коммерческий маркетинг, исследование покупок и поведения потребителей, посреднические услуги в области рекламы, предоставление в режиме онлайн незагружаемых программных продуктов для отслеживания, управления и оптимизации рекламных и маркетинговых кампаний и расчета окупаемости инвестиций в связи с перечисленным, предоставление в режиме онлайн незагружаемых программных продуктов для отслеживания посещаемости сайта, активности электронной коммерции, лояльности клиентов, и коэффициента преобразования контактов в продажи и т.д.), указывают на вид и назначение данных услуг.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее.

В области рекламы, торговли и маркетинга имеется понятие «Trading desk», представляющее собой устойчивое словосочетание английского языка и означающее «управление торговыми операциями, отдел торговых операций» (<https://translate.academic.ru/>, Англо-русский экономический словарь).

Обозначение «theTradeDesk» содержит те же слова, что и устойчивый термин в той же области, к которой относятся заявленные услуги.

Изложенное усиливает возможность восприятия обозначения в качестве характеристики заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.



Также следует указать, что в заявленном обозначении «» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент – он занимает доминирующее положение, выполнен крупным жирным шрифтом и акцентирует на себе внимание.

Таким образом, коллегия считает, что в отношении заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, т.к. содержит доминирующие элементы, указывающие на вид и назначение услуг, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Выводы экспертизы следует признать правомерными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2017.