

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.03.2015, поданное ООО «М.Спортс.ру», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707560, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013707560 подано на государственную регистрацию товарного знака 11.03.2013 на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «m.sports.ru», выполненного буквами латинского алфавита белого цвета и расположенного на фоне прямоугольника черного цвета, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде пяти кругов красного, желтого, зеленого, голубого и сиреневого цветов, расположенных друг под другом.

Роспатентом 12.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «sports»(sports – спортивный, от слова sport – спорт, спортивные соревнования, забава, развлечение. См. Англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера, М., Русский язык, 1977) в отношении услуг 41 класса МКТУ указывает на область деятельности, а в отношении услуг 38 класса МКТУ слово «sport» в результате его частого использования различными производителями утратило различительную способность, ru – общепринятое сокращение от Russia, международный код России, используемый также как домен верхнего уровня в сети Интернет для Российской Федерации, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>, <http://mirslovarei.com>, <http://slovari.yandex.ru>, «m» - в значении mobile (мобильная версия), см. Интернет-словари, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также экспертизой указано, что представленные заявителем материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.03.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «m.sports.ru» может быть переведен на русский язык как «м.спортивный.ру», в отношении заявленных услуг является фантазийным и отвечает критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- в соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки;

- заявленное обозначение воспринималось и воспринимается потребителем как обозначение услуг заявителя до даты подачи заявки;

- заявитель входит в группу компаний Sports.ru, которая существует с 1998 года, помимо заявителя в нее входят компании Oneworld Capital Corporation, ООО «Спорт Сегодня», ООО «Спортс.ру», которые совместно развивают направление спортивных медиа в сегменте диджитал;

- заявленное обозначение «m.sports.ru» воспроизводит название Интернет-сайта Sports.ru, являющегося первым профессиональным спортивным Интернет-проектом в России;

- право на доменное имя «sports.ru» зарегистрировано 17.06.1998 и принадлежит компании Oneworld Capital Corporation, которая заключила договор передачи права пользования указанным доменным именем с заявителем, согласно которому временное владение и использование доменного имени осуществляется заявителем до 31.05.2023 года;

- ООО «Спортс.ру» предоставило заявителю лицензию на право пользования Сайтом www.sports.ru;

- сведения об интернет-проекте Sports.ru внесены в материалы свободной энциклопедии Википедия, на которой, в том числе размещен скриншот страницы Интернет-проекта с даты создания;

- профессиональный спортивный Интернет-проект Sports.ru приобрел известность в России, в том числе благодаря успешному сотрудничеству с компаниями Яндекс, Нокиа Корпорейшн, Майкрософт;

- группа компаний Sports.ru давно и успешно сотрудничает для продажи одного из самых популярных видов рекламы – динамичной видео-рекламы с ЗАО «ИМХО Ви Ай» - одним из крупнейших продавцов рекламы на популярных площадках Рунета, а также размещает рекламу мировых лидеров в самых разнообразных сегментах рынка на сайте www.sports.ru;

- заявитель осуществляет продвижение заявленного обозначения путем размещения рекламы одноименного Интернет-проекта по договорам совместного

сотрудничества с известными российскими спортивными командами, с ООО «Фэшн Пресс»;

- сведения о высокой информированности потребителей о заявленном обозначении подтверждают показатели посещаемости сайта www.sports.ru;

- спортивный Интернет-проект Sports.ru за длительное время своего существования стал узнаваем потребителями, в том числе за счет использования оригинальных цветовых сочетаний, которые не меняются в течение многих лет;

- затраты на рекламу и продвижение услуг составили более 7 300 000 рублей (справка прилагается);

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования и стало известно широкому кругу потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о домене из «Ru center» [1];

- договор передачи права пользования доменным именем [2];

- договор об отчуждении исключительного права на произведение «Сайт» [3];

- лицензионный договор о предоставлении права пользования Сайтом с приложениями и дополнительными соглашениями [4];

- распечатка из Википедии [5];

- скриншоты страниц <http://ezhe.ru/POTOP++/results.html?do=res;2002> и <http://ezhe.ru/POTOP++/results.html?do=res;2010> [6];

- распечатки из поисковых систем Яндекс и Гугл, распечатка с сайта sports.ru [7];

- договор с ООО «Яндекс», акты сдачи-приемки, оборотно-сальдовая ведомость о движении по счетам [8];

- соглашение о разработке и маркетинге приложений с Нокиа Корпорейшн, скриншоты мобильных приложений [9];

- договор с ЗАО «ИМХО Ви Ай» №ИВ-1505/0711, договоры на оказание рекламных услуг, акты сдачи-приемки, оборотно-сальдовые ведомости о движении по счетам [10];

- договоры на оказание рекламных услуг с футбольным клубом «Локомотив», баскетбольным клубом «ЦСКА», акты сдачи-приемки, оборотно-сальдовые ведомости о движении по счетам, рекламные материалы [11];

- договоры на оказание услуг по размещению рекламы с ООО «Фэшн Пресс», реклама в журнале, фото образцов сувенирной продукции [12];

- показатели посещаемости Интернет-проекта заявителя, данные по статистике поиска пользователями обозначения sports.ru [13];

- скриншот количества архивных страниц сайта www.sports.ru [14];

- скриншот со страницы Яндекс – история показов по обозначению sports.ru [15];

- справка об объемах затрат на рекламу и продвижение услуг [16];

- электронные публикации регистраций товарных знаков [17].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.03.2013) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 назначение. Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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 пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера. Приведенный в указанном пункте Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.



Заявленное обозначение , как было указано выше, является комбинированным и представляет собой обозначение «m.sports.ru» белого цвета, расположенное на фоне черного прямоугольника, слева от которого расположено изображение из пяти кружков разного цвета, расположенных по вертикали.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «sports» в переводе на русский язык имеет значения «спортивный, связанный со спортом» (см. Яндекс. Словари). «ru» - национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для указания России и общепринятое сокращение от Russia (см. Интернет-словари), не обладающее различительной

способностью, что заявителем не оспаривается. Буква «m», входящая в состав заявленного обозначения, также относится к элементам, не обладающим различительной способностью. Принимая во внимание значение элемента «sports», следует согласиться с экспертизой, что этот элемент является указанием на область деятельности (например, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; служба новостей, в том числе спортивного характера). Кроме того, в силу частого использования словесного элемента «sports»/«sport» различными производителями однородных услуг в составе разных товарных знаков, обозначение «sports», входящее в состав заявленного обозначения, утратило различительную способность и не способно выполнять функцию товарного знака. Указанное обстоятельство свидетельствует о несоответствии элемента «sports.ru» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

В подтверждение того, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение «sports.ru» приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в отношении заявленных услуг представлены следующие документы: договор [2] передачи права пользования доменным именем sports.ru, лицензионный договор [4] о праве пользования сайтом www.sports.ru, сведения из Википедии [5], договоры на оказание рекламных услуг [8-12], справка об объемах затрат на рекламу [16], распечатки из сети Интернет и скриншоты страниц сайтов [5-7, 14, 15].

Анализ указанных материалов показал, что они не содержат сведений об использовании заявленного обозначения в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2013707560. Представленные материалы, в том числе скриншоты страниц сайта, распечатки поисковых систем, рекламные материалы, сведения из Википедии, сведения о посещаемости сайта касаются обозначения «sports.ru», а не «m.sports.ru». Договоры [8-12] касаются оказания

рекламных услуг на сайте www.sports.ru, причем эти договоры заключены не заявителем, а иным лицом, связь с которым документально не подтверждена. Справка о затратах на рекламу [16] также свидетельствует о деятельности иного лица.

Следовательно, представленные материалы не доказывают, что обозначение «m.sports.ru» приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не удовлетворяющее требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «msports.ru» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2014.