

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.02.2014, поданное ООО «КАВЕНТДОМ», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.12.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737891, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011737891 (дата подачи заявки 18.11.2011) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  123bt.ru, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения куба, стоящего гранью вперед, справа от которого помещено сочетание цифр «123» и букв «bt .ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, темно-оранжевом, кирпично-коричневом, темно-коричневом, светло-серебристом, серебристо-сером, черном цветовом сочетании.

В результате экспертизы заявленного обозначения 17.12.2013 было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что ранее противопоставленный товарный знак по свидетельству №403252, включающий сочетание цифр «123», снят с учетом доводов заявителя.

В возражении от 03.02.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, поскольку при вынесении решения о регистрации товарного знака была допущена ошибка, а именно: часть заявленных услуг 35 класса МКТУ были исключены из перечня товаров и услуг, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №403252, указанный в Уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.12.2012 в качестве препятствия для регистрации товарного знака в отношении этой части услуг 35 класса МКТУ, был снят, о чем в решении имеется соответствующая запись.

На основании представленных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану товарному знаку для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 03.04.2014, коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737891, а именно: на нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку включенные в заявленное обозначение цифры «123» и буквосочетания «bt» и «.ru», занимающие доминирующее положение в заявленном обозначении, не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой цифры, не имеющие характерного графического исполнения, буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, и адрес сервера, обозначающий принадлежность к России.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2014, заявитель представил свои аргументы по поводу дополнительных обстоятельств, на которые указала коллегия палаты по патентным спорам.

Заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

07 класс – машины посудомоечные;

11 класс - плиты кухонные; духовые шкафы (печи); кухонные вытяжки, встраиваемые конфорки;

35 класс - реклама; демонстрация товаров, в том числе бытовой техники; изучение рынка бытовой техники; информация и советы коммерческие потребителям бытовой техники; представление товаров, в том числе бытовой техники, машин посудомоечных, плит кухонных, духовых шкафов (печей), кухонных вытяжек, встраиваемых конфорок, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров, в том числе бытовой техники, машин посудомоечных, плит кухонных, духовых шкафов (печей), кухонных вытяжек, встраиваемых конфорок; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе: услуги магазинов бытовой техники; управление процессами обработки заказов на покупки товаров; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе бытовой техникой, машинами посудомоечными, плитами кухонными, духовыми шкафами (печами), кухонными вытяжками, встраиваемыми конфорками [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги Интернет-магазинов бытовой техники, услуги телемагазинов бытовой техники.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение следует рассматривать в целом, так как, по его мнению, оно обладает достаточной оригинальностью, при этом каждый элемент неразрывно связан друг с другом.

Различительная способность заявленного обозначения, по мнению заявителя, обусловлена его семантикой, которая заключается в характерном чередовании цифр «123», комбинация которых ассоциируется с простотой принятия решения, сочетание букв «bt» является аббревиатурой, которая расшифровывается как «бытовая техника», что является основной категорией товаров, представленных в Интернет-магазине 123bt.ru.

Кроме того, заявленное обозначение имеет характерный запоминающийся фонетический звукоряд ОДИН-ДВА-ТРИ-БЭ-ТЭ-ТОЧКА-РУ и характерное графическое исполнение, обусловленное наличием изобразительного элемента в виде полупрозрачного куба, а словесное обозначение 123bt.ru выполнено округлыми стилизованными строчными буквами и цифрами черного цвета.

Заявителем также представлены материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров и услуг:

- статистика посещаемости сайта 123bt.ru [1];
- сертификат дополнительной гарантии [2];
- договор об осуществлении расчетов по платежам, совершаемым в сети Интернет между ЗАО «Океан Банк» и заявителем [3];
- заявление о присоединении Предприятия (заявителя) к договору об осуществлении расчетов по платежам, совершаемым в сети Интернет от 28.09.2011 [4];
- дополнительное соглашение № ДС1-05 к Договору №РП-7 на продвижение сайта в поисковых системах от 28.12.2011 с приложением [5];
- приложение 7 к Договору №160212/05 от 16 февраля 2012 года на производство полиграфической продукции от 17.07.2012 [6];
- распечатки с сайтов Интернет [7];
- медиа-план на проведение рекламной кампании от 11.01.2012 [8];
- договор поставки №Р-2/10 от 02.12.2010 [9];
- дополнительные соглашения к Договору поставки № Р-2/10 [10];
- товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения [11];
- выписка из банка ЗАО «РУССТРОЙБАНК» за 25.05.2012 [12];

- счета, торговые накладные и счет-фактуры по реализации продукции [13];
- письмо от ООО «Чистый воздух – И» [14];
- история администрирования домена 123bt.ru [15];
- распечатка из Википедии: варочная панель [16].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.11.2011) поступления заявки на 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным 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.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Приведенный в пункте (2.3.1) 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения куба, грани которого выполнены в темно-оранжевом, кирпично-коричневом, темно-коричневом, светло-серебристом, серебристо-сером цветовом сочетании, справа от которого помещено сочетание цифр «123» и букв «bt.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что доминирующее положение в нем занимают сочетание цифр и букв, при этом отсутствие характерного графического исполнения цифр и букв, а также отсутствие словесного характера буквенного сочетания «bt», позволяет отнести их к категории обозначений, не обладающих различительной способностью. Обозначение «.ru» представляет собой национальный домен верхнего уровня для России, в связи с чем также не обладает различительной способностью. Что касается изобразительного элемента в виде стилизованного куба, то он не играет существенной индивидуализирующей роли в виду частого использования в товарных знаках разными лицами и является слабым элементом обозначения.

Доводы заявителя о том, что различительная способность заявленного обозначения обусловлена его семантикой, характерным звукорядом и характерным графическим исполнением, нельзя признать убедительными, поскольку смысловое значение сокращения «bt» как «бытовая техника» не является общепринятым, отсутствует в словарях, непонятно рядовому потребителю и воспринимается просто как две согласные буквы латинского алфавита. Отсутствие словесного характера обусловлено отсутствием гласных звуков в буквосочетании «bt», а стандартный шрифт черного цвета не позволяет говорить о характерном графическом исполнении этих элементов.

Вместе с тем, следует отметить, что нормами законодательства предусмотрена регистрация обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявителем были представлены материалы [1] – [16], которые, по его мнению, подтверждают приобретенную заявленным обозначением различительную способность в результате использования на российском рынке.

Часть материалов [1] - [3], [6] - [8], относящихся к периоду времени после даты подачи заявки №2011737891 на регистрацию товарного знака, не могут рассматриваться в качестве подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, однако они являются иллюстрацией его реального использования в настоящее время.

Часть материалов [9] - [12] относятся к деятельности заявителя в качестве дистрибьютора бытовой техники, однако не содержат ссылки на заявленное обозначение.

В результате анализа других документов установлено следующее.

Заявитель с 11.08.2010 являлся администратором домена «123bt.ru», который используется в качестве адреса сайта, на котором расположен Интернет-магазин по продаже бытовой техники [15].

До даты подачи заявки №2011737891 заявленное обозначение уже использовалось в качестве средства индивидуализации Интернет-магазина по продаже бытовой техники, включая духовые шкафы, варочные панели, посудомоечные машины, кухонные вытяжки, маркированные товарными знаками (брендами) известных производителей бытовой техники, такими как «KRONA», «FORNELLI», «FLAVIA», «SHINDO» [4], [5], [13].

Из представленных материалов следует, что заявленное обозначение до даты (18.11.2011) подачи заявки № 2011737891 на регистрацию товарного знака в результате его использования заявителем в отношении услуг 35 класса МКТУ приобрело

различительную способность и воспринималось потребителем как обозначение услуг заявителя, связанных с продвижением бытовой техники через Интернет-магазин.

Следует указать, что представленные материалы не подтверждают приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, поскольку, как указано выше, заявитель, являясь дистрибьютором бытовой техники, использовал заявленное обозначение только для их продвижения через Интернет-магазин, но не в качестве средства индивидуализации самих товаров, для маркировки которых использовались товарные знаки известных производителей бытовой техники «KRONA», «FORNELLI», «FLAVIA», «SHINDO».

Что касается российского домена .ru, то этот элемент может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, поскольку в отношении него не может быть предоставлено исключительное право на использование какому либо лицу, и он должен оставаться в свободном обращении.

Таким образом, в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с учетом представленных материалов, подтверждающих приобретение различительной способности обозначения в результате его использования.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.02.2014, изменить решение Роспатента от 17.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737891.