

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 26.08.2013, поданное ЗАО «Газета.Ру», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725647, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011725647 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в интерактивном издании «Газета.Ру»; служба новостей в интерактивном издании «Газета.Ру».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «газета.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латиницы и кириллицы.

Роспатентом 27.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 41 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по

свидетельству №332413 (приоритет от 08.09.2005), включающим словесный элемент «ГАЗЕТА» и зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Автономной некоммерческой организации «Редакция Ежедневной газеты», 123242, Москва, ул. Зоологическая, 4.

В решении Роспатента отмечается, что товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными, поскольку имеют одно назначение и один круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг товарными знаками разных производителей, имеющими высокую степень сходства, может вызвать у потребителя представление об их принадлежности одному лицу.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.08.2013, а также в дополнении к нему от 01.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза сняла ранее выдвинутый мотив о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом представленных заявителем материалов о наличии у заявленного обозначения «газета.ru» различительной способности в отношении заявленных услуг;

- изложенный в решении Роспатента довод экспертизы о наличии в сравниваемых обозначениях сходного словесного элемента «газета» и сходстве самих знаков заявителем не оспаривается;

- при этом изобразительный элемент, входящий в противопоставленный комбинированный товарный знак «ГАЗЕТА» по свидетельству №332413, занимает в нем значительное положение и запоминается потребителем;

- принимая во внимание установленную экспертизой различительную способность заявленного обозначения, которое использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации интерактивного издания с 1999 года, т.е. до появления печатного издания «ГАЗЕТА» (с 2001 года) и его регистрации в качестве товарного знака по свидетельству №332413 (заявка на регистрацию подана 08.09.2005, товарный знак зарегистрирован 24.08.2007), потребителю известно, что сопоставляемые

обозначения используются различными правообладателями в отношении различной продукции, что исключает принципиальную возможность их смешения;

- при разрешении вопроса о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению «газета.ru» необходимо руководствоваться нормами международного права (Парижская конвенция по охране промышленной собственности), а именно, следует принимать во внимание все фактические обстоятельства дела: продолжительность использования товарного знака и его приобретенную различительную способность;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413 осуществляет действия по запрету использования обозначения «газета.ru» для интерактивного издания и по лишению ЗАО «Газета.Ру» прав на доменное имя «gazeta.ru», которое используется ЗАО «Газета.Ру» с 1998 года;

- в настоящее время печатное средство массовой информации - ежедневная газета «Газета», фактически не известна потребителю, поскольку перестала издаваться на регулярной основе с 31 марта 2010 года, и лишь в декабре 2012 года был выпущен единичный незначительный тираж исключительно с целью формального поддержания в силе товарного знака по свидетельству №332413;

- печатное средство массовой информации - ежедневная газета «Газета», и сетевое издание «газета.ru» представляют собой различные виды СМИ согласно классификации существующих СМИ, закрепленной в статье 2 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-I «О средствах массовой информации», при этом в силу наличия различительной способности у обозначения «газета.ru», используемого применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру/Gazeta.Ru», угроза смешения двух обозначений исключается.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В качестве подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения на стадии экспертизы заявителем были представлены следующие документы:

- Информация о дате выхода первого издания «Gazeta.ru» [1];
- Ответ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о статусе регистрации электронной газеты «Gazeta.ru», «Газета.Ру» [2];
- Копия Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ-№ФС77-28061 [3];
- Данные РОСНИИРОС о регистрации сайта «gazeta.ru» (www.ripn.net) [4];
- Статья об издании «Газета.ru» из Википедии [5];
- Копия телеграммы Президента и публикаций поздравлений в связи с юбилеем СМИ [6];
- Сведения о присутствии СМИ «газета.ru» в социальных сетях [79];
- Сведения о доступе к электронному СМИ «газета.ru» посредством мобильных приложений [8];
- Копии дипломов [9];
- Отчеты «Медиалогия» о цитируемости издания в аудиовизуальных СМИ за период с 2005 по 2012 гг. [10];
- Информация о цитируемости в печатных СМИ [11];
- Сведения о размещении рекламы «газета.ru» в СМИ [12];
- Отчет «TNS» о потребителях СМИ «газета.ru» [13];
- Сведения с сайта marker.ru [14];
- Сведения с сайта www.brendsmarket.ru [15];
- Рейтинг цитируемости [16].

По результатам рассмотрения возражения от 26.08.2013 коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №332413, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 26.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 26.08.2013 и оставлении в силе решение Роспатента от 27.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2014 года по делу №СИП-113/2013 (далее – Постановление СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 26.11.2013, в соответствии с которым ЗАО «Газета.Ру» было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.05.2013 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2011725647 для услуг 41 класса МКТУ. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение ЗАО «Газета.Ру».

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления СИП от 14.10.2014 возражение от 26.08.2013 по заявке №2011725647 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2015.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725647 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «газета.ru» по заявке №2011725647 с приоритетом от 09.08.2011 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы. Словесный элемент «ru», представляющий собой так называемый домен верхнего уровня, который определяет принадлежность доменного имени в целом к российской сети Интернет, относится к неохраемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что отмечалось самим заявителем при подаче заявки.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в интерактивном издании «Газета.Ру»; служба новостей в интерактивном издании «Газета.Ру».

Отказ Роспатента в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке 2011725647 для услуг 41 класса МКТУ основан на наличии сходного до

степени смешения товарного знака по свидетельству №332413 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №332413 с приоритетом от 08.09.2005 также является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника словесный элемент «ГАЗЕТА», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы. В середине верхней стороны прямоугольника расположено стилизованное изображение орла. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бордовом, белом, черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты».

Исходя из Постановления СИП от 14.10.2013 по делу №СИП-113/2014, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011725647 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413, а также однородность товаров 16 класса МКТУ «газеты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в интерактивном издании «Газета.Ру»; служба новостей в интерактивном издании «Газета.Ру» заявленного обозначения, представляющие собой печатное и электронное средства массовой информации, имеющие одно назначение и один круг потребителей.

Вместе с тем согласно Постановлению СИП во внимание принимались дополнительные доказательства, представленные в суд, а именно, письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака и соглашение от 31.03.2014, устраняющие применительно к обстоятельствам данного дела причину для отказа в регистрации товарного знака и являющиеся, по мнению суда, самостоятельным и достаточным основанием для признания решения государственного органа недействительным.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 03.06.2014 за №РД0149063, право на товарный знак по свидетельству №332413 было передано заявителю – ЗАО «Газета.Ру».

Таким образом, при изложенных обстоятельствах отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011725647 в отношении услуг 41 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Роспатента от 27.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725647.