

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, рассмотрела возражение от 31.03.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Интернет Гипермаркет», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422575, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009715754 с приоритетом от 03.07.2009 зарегистрирован 13.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 422575 на имя ООО «ЮМАКС+», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

Dostavkacom

« интернет-магазин низких цен », выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов в две строки соответственно.

В возражении от 31.03.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 422575 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(1), 1(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 422575 вошел во всеобщее употребление для обозначения поискового адреса в системе Интернет;

- словесный элемент «интернет-магазин низких цен» оспариваемого знака прямо указывает на «услуги снабженческие для третьих лиц и продвижение товаров посредством Интернет-магазинов»;

- элемент «dostavkacom» оспариваемого знака является своего рода адресом сайта, который прямо указывает на услуги доставки, предоставляемые интернет-магазинами;

- словесный элемент «интернет-магазин низких цен» оспариваемого знака способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку понятие «магазин низких цен» неопределенно и для каждого потребителя уровень низкой цены определяется самостоятельно;

- отнесение словесного элемента «интернет-магазин низких цен» оспариваемого знака к неохраноспособным является неправомерным, поскольку он способен ввести потребителя в заблуждение относительно стоимости товара;

- элемент «dostavkacom» оспариваемого знака представляет собой общепринятый во всем мире адрес в сети Интернет, при этом данный элемент состоит из слов «dostavka», «com» и отсутствие точки между ними не мешает проводить поисковые исследования в сети Интернет, которая распознает его в качестве доменного имени;

- отсутствие точки в элементе «dostavkacom» оспариваемого знака не приводит к созданию искусственной конструкции, обладающей различительной способностью;

- составляющая «com» элемента «dostavkacom» оспариваемого знака известна российскому потребителю только в значении, указывающем на расширение в доменном имени;

- анализ изобразительного решения элемента «dostavkacom» оспариваемого знака показал, что элемент выполнен стандартным шрифтовым написанием;

- при наличии в оспариваемом знаке прямого указания на вид деятельности (интернет-магазин), элемент «dostavkacom» воспринимается как электронный адрес этого же магазина;

- оспариваемый знак прямо указывает на услуги реализации товаров с обеспечением их доставки, а в отношении услуги «реклама» 35 класса МКТУ -

является ложным, поскольку деятельность интернет-магазинов не связана с оказанием возмездных услуг рекламы третьим лицам;

- оспариваемый знак в целом не обладает различительной способностью и не способен выполнять индивидуализирующую функцию знака обслуживания.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422575 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- сведения о знаке 1 – на 1 л. (1);
- сведения с сайта Федеральной налоговой службы (далее - ФНС) <http://egrul.nalog.ru> – на 1 л. (2);
- сведения по поиску адреса «www.dostavkacom» в сети Интернет – на 1 л. (3);
- информация с сайта <http://www.dostavka.com> – на 2 л. (4);
- сведения о шрифтовых стилях с сайта <http://www.babyblog.ru> – на 1 л. (5).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением от 31.03.2014, на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения от 31.03.2014 не представил. Экземпляр возражения, направленный надлежащим образом 07.04.2014 в адрес правообладателя, был возвращен в ведомство с пометкой «истек срок хранения».

Заседание коллегии, состоявшееся 26.05.2014, было перенесено по инициативе лица, подавшего возражение, с целью предоставления общедоступных источников информации, подтверждающих доводы возражения от 31.03.2014. Новое заседание коллегии по рассмотрению возражения от 31.03.2014 состоялось 20.06.2014 с предварительным извещением сторон. Уведомленный надлежащим образом правообладатель, на заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2014, отсутствовал. Уведомление от 29.05.2014, направленное правообладателю о новой дате коллегии (20.06.2014), было возвращено в ведомство с пометкой «возвращается по истечению срока хранения».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2014, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам дела о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого знака по причине его неиспользования. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией палаты по патентным спорам, о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания от 20.06.2014. Отказ в удовлетворении ходатайства мотивирован тем, что при рассмотрении возражения от 31.03.2014 коллегией оценивается соответствие или несоответствие оспариваемого знака требованиям пунктов 1(1), 1(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса. При этом вопрос использования/неиспользования оспариваемого знака не влияет на оценку его охраноспособности согласно указанным в возражении от 31.03.2014 нормам пунктов 1(1), 1(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.07.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их 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.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак

Dostavkacom

«интернет-магазин низких цен» по свидетельству № 422575 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «Dostavkacom» и «интернет-

магазин низких цен», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавита, на двух уровнях соответственно. Первая буква словесного элемента «Dostavkacom» выполнена заглавной, остальные – строчными. При написании словесного элемента «интернет-магазин низких цен» использованы строчные буквы, при этом он не является предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей и потребителей товарами]; продвижение товаров через посредство Интернет-магазинов; реклама».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422575 оспаривается на основании несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктами 1(1), 1(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак состоит из охраняемого элемента «Dostavkacom» и неохраняемого элемента «интернет-магазин низких цен», который в силу своего смыслового содержания указывает на область деятельности правообладателя. Словесный элемент «Dostavkacom» с учетом семантики неохраноспособного элемента «интернет-магазин низких цен» воспринимается как электронный адрес в сети Интернет этого магазина, что обуславливает его прочтение как «Dostavka.com», где «com» – расширение файла. Элемент «Dostavka-» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова – «доставка», указывающего непосредственно на вид услуг 39 класса МКТУ, тогда как оспариваемый товарный знак зарегистрирован только в отношении услуг 35 класса МКТУ. Согласно утверждению лица, подавшего возражение, как правило, при оказании услуг 35 класса МКТУ Интернет-магазинами часто в качестве сопутствующих услуг предоставляются услуги по доставке, что способствует ослаблению различительной функции оспариваемого товарного знака.

Различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар/услугу определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а, соответственно, и товар/услугу среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных товаров/услуг. Исходя из представленных материалов (1-5), у коллегии палаты по патентным спорам

отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый знак в том виде, как он зарегистрирован, утратил различительную способность.

Так документы (1) представляют собой данные из Госреестра об оспариваемом товарном знаке; документы (2) иллюстрируют сведения о лице, подавшем возражение, с сайта ФНС; материалы (3,4) представляют собой распечатки по поискам «www.dostavkacom», «http://www.dostavka.com» в сети Интернет. При этом сведения (3) невозможно соотнести с какой-либо датой или мнением потребителей в части восприятия этих электронных адресов, поскольку это распечатка из сети Интернет, содержащая информацию о существовании сайтов, в названии которых присутствует слово «dostavka». Вместе с тем, данные документы не содержат данных о времени создания сайтов, о количестве посетителей. Наличие большого количества сайтов Интернет-магазинов, не содержащих в названии слова «dostavka», позволяет усомниться в необходимости маркировки данных услуг спорным элементом. Материалы (4) невозможно соотнести с каким-либо конкретным лицом, предлагающим к продаже товары по низкой ценовой категории. Материалы (5) содержат сведения о шрифтовых стилях. Таким образом, представленные материалы (1-5) не содержат фактических данных, которые свидетельствовали бы о том, что на дату подачи заявки № 2009715754 элемент «dostavka» широко использовался, и существовала реальная необходимость в использовании в обозначении этого слова.

Следует отметить, что вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида признаются обозначения, которые в результате длительного использования определенного товара/услуги различными производителями стали видовыми. Однако, представленные документы (1-5) не содержат документального подтверждения того, что словесный элемент «dostavkacom» вошел во всеобщее употребление для обозначения поискового адреса в системе Интернет различными предприятиями до даты приоритета оспариваемого знака с целью оказания услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, является недоказанным.

Общепринятые символы и термины содержатся в словарях, справочниках, они символизируют какую-либо область хозяйства или деятельности, к которым относятся товары/услуги, содержащиеся в перечне, в отношении которых осуществлена регистрация товарного знака. Представленные документы (1-5) не содержат словарно-справочного источника, подтверждающего, что элемент «dostavkasom» оспариваемого знака является общепринятым символом.

Следовательно, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого знака к общепринятым символам, является недоказанным.

По мнению лица, подавшего возражение, элемент «dostavkasom» оспариваемого знака в сочетании с видом деятельности прямо характеризует/указывает на услуги реализации товаров с обеспечением их доставки. Характеризующими являются обозначения, элементы которых оценивают товары/услуги как таковые и дают ему объективную характеристику, вследствие чего не могут его индивидуализировать. Элемент «dostavkasom» оспариваемого знака, как указывалось выше, в целом способствует предопределению сопутствующих услугам 35 класса МКТУ услуг по доставке. Однако, поскольку прямой описательной характеристики услуг 35 класса МКТУ элемент «dostavkasom» оспариваемого знака не содержит, то и сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в целом является неохраноспособным, не представляется возможным. Иного материалами возражения от 31.03.2014 не доказано.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «интернет-магазин низких цен» способен ввести потребителя в заблуждение относительно стоимости товара. При этом оценка стоимости как высокой, так и низкой является субъективной. Следовательно, смысл, заложенный в словосочетание «...низких цен» воспринимается различными категориями потребителей в зависимости от доходов по-разному. Материалы возражения от 31.03.2014 не содержат фактических данных о том, что потребители могут быть введены в заблуждение формулировкой «интернет-магазин низких цен» при оказании им услуг 35 класса МКТУ.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама» является ложным, так как деятельность Интернет-магазинов не связана с оказанием возмездных услуг рекламы третьим лицам. Интернет-магазин - это виртуальная площадка, на которой происходит процесс приобретения товаров, услуг. По роду своей деятельности Интернет-магазины предоставляют рекламные услуги, как сопутствующие, посредством реализации того или иного вида товаров/услуг. В частности, на сайтах указывают характеристики товаров, потребительские свойства, а также сравнительный анализ предлагаемого товара. Также могут проводиться рекламные акции и реализовываться различные бонусные программы.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (1-5) не содержат фактических данных о том, что оспариваемый знак в действительности является ложным относительно услуги 35 класса МКТУ «реклама».

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, об отнесении оспариваемого знака к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение является недоказанным.

Следовательно, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктами 1(1), 1(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2014.