

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 №2011725648, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011725648 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 заявленных услуг 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 заявленного обозначения 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, относящиеся к «интерактивному изданию «газета.ru», являются однородными, поскольку имеют одно назначение и один круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг товарными знаками разных производителей, имеющими высокую степень сходства, может привести к смешению производителей в гражданском обороте.

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;

- экспертиза необоснованно пришла к выводу о том, что заявленные применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру» услуги (круг услуг в заявке прямо ограничен этим изданием) связаны с товаром 16 класса МКТУ «газета» противопоставленного товарного знака, являющимся печатной продукцией, производимой на бумажном носителе;

- в пункте 3.5 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее – Методические рекомендации), перечень услуг, которые можно рассматривать в качестве однородных товару 16 класса МКТУ «газета» ограничен услугами 40 класса МКТУ «полиграфия», «печать офсетная», 41 класса МКТУ

«издание книг», а указанный в заявке №2011725648 перечень услуг для интерактивного издания не входит в перечень услуг, однородных товару «газета»;

- наличие сходства товарных знаков, даже если оно представляется экспертизе «высоким», недостаточно для расширения диапазона товаров и услуг, признаваемых однородными;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, относятся к разным категориям знаков – словесный и комбинированный, 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.

Принимая во внимание изложенное, 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» [4];
- Ответ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о статусе регистрации электронной газеты «Gazeta.ru», «Газета.Ру» [5];
- Копия Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ-№ФС77-28061 [6];
- Данные РОСНИИРОС о регистрации сайта «gazeta.ru» (www.ripn.net) [7];
- Статья об издании «Газета.ru» из Википедии [8];
- Копия телеграммы Президента и публикаций поздравлений в связи с юбилеем СМИ [9];
- Сведения о присутствии СМИ «газета.ru» в социальных сетях [10];
- Сведения о доступе к электронному СМИ «газета.ru» посредством мобильных приложений [11];

- Копии дипломов [12];
- Отчеты «Медиалогия» о цитируемости издания в аудиовизуальных СМИ за период с 2005 по 2012 гг. [13];
- Информация о цитируемости в печатных СМИ [14];
- Сведения о размещении рекламы «газета.ru» в СМИ [15];
- Отчет «TNS» о потребителях СМИ «газета.ru» [16];
- Сведения с сайта marker.ru [17];
- Сведения с сайта www.brendsmarket.ru [18];
- Рейтинг цитируемости [19].

Кроме того, в качестве дополнительных материалов заявителя к делу были приобщены следующие документы:

- Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями) [1];
- Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2012 г. №11АП-677/12 [2];
- Копия искового заявления о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству №332413 [3].

По результатам рассмотрения возражения от 26.08.2013 коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «газета.ru», представляющее собой указание на назначение и вид оказываемых услуг в области производства периодического средства массовой информации (газеты), не соответствует требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, связанных с изучением рынка и общественного мнения, секретарского обслуживания, связи, производства видеозаписей и фотографии, компьютерных технологий. В отношении услуг 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга»; «прогнозирование экономическое»; «сбор и представление статистических данных», услуг 41 класса МКТУ «услуги студий звукозаписи», не связанных с производством интерактивного издания «Газета.Ру», заявленное обозначение было признано

способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом с учетом имеющихся в деле материалов коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о приобретении заявленным обозначением «газета.ru» различительной способности в отношении услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми) в интерактивном издании «Газета.РУ». Вместе с тем регистрация товарного знака в отношении данной услуги была признана невозможной по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413.

На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатент принял решение от 26.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 26.08.2013 и, как следствие, об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2014 года по делу №СИП-114/2014 (далее – Решение 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 №2011725648 для услуг 35, 38, 41, 42 классов 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 Решения СИП от 20.06.2014 возражение от 26.08.2013 по заявке №2011725648 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2015.

На заседании коллегии заявитель скорректировал часть заявленных услуг 35 класса МКТУ: «исследования в области маркетинга в интерактивном издании «Газета.Ру»; прогнозирование экономическое в интерактивном издании «Газета.Ру»; сбор и предоставление статистических данных в интерактивном

издании «Газета.Ру», а также исключил из заявленного перечня услугу 41 класса МКТУ «услуги студий записи».

К протоколу заседания коллегии было приобщено Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 25.10.2011 по делу №А40-49571/11-12-421, касающееся обозначения «газета.ru» по заявке №2008725091, ранее поданного на регистрацию ЗАО «Газета.Ру».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725648 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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» является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латиницы и кириллицы.

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.

Словесный элемент «газета» согласно словарно-справочной литературе означает периодическое листовое издание, содержащее официальную и оперативную информацию о политических, социально-экономических, научных, культурных и других событиях в мире (см. Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах, том 10, М.: «ТЕРРА», 2006).

Регистрация заявленного обозначения, с учетом скорректированного заявителем на заседании коллегии 30.01.2015 перечня услуг, испрашивается в отношении следующих позиций:

35 класс МКТУ – запись сообщений в интерактивном издании «Газета.Ру»; информация деловая в интерактивном издании «Газета.Ру»; исследования в области маркетинга в интерактивном издании «Газета.Ру»; прогнозирование экономическое в интерактивном издании «Газета.Ру»; сбор и предоставление статистических данных в интерактивном издании «Газета.Ру»; услуги в области общественных отношений в интерактивном издании «Газета.Ру»;

38 класс МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием компьютера в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение дискуссионными формами в Интернете в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение доступа к базам данных в интерактивном издании «Газета.Ру»;

41 класс МКТУ – обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми] в интерактивном издании «Газета.Ру»; фотографирование в интерактивном издании «Газета.Ру»; видеосъемка в интерактивном издании «Газета.Ру»;

42 класс МКТУ – инсталляция программного обеспечения в виде мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру»; разработка программного обеспечения в виде мобильной версии и мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру»; составление программ для компьютеров в виде мобильной версии и мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру».

Исходя из Решения СИП от 20.06.2014 по делу №СИП-114/2014, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011725648 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413. Вместе с тем судом было принято во внимание, что к моменту рассмотрения судебного спора право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №332413 было передано заявителю – ЗАО «Газета.Ру» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 03.06.2014 за №РД0149063. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу, что основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011725648 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, то в решении СИП от 20.06.2014 указано на необходимость повторной оценки Роспатентом заявленного обозначения на предмет его охраноспособности.

Следует отметить, что в материалах дела [4] - [19] имеются документы, из которых усматривается, что заявленное обозначение «газета.ru» активно использовалось заявителем в качестве наименования (названия) интерактивного средства массовой информации до даты подачи заявки №2011725648, вследствие чего приобрело различительную способность.

Необходимо отметить, что заявитель ограничил заявленный перечень услугами 35, 38, 41, 42 классов, которые могут быть соотнесены с деятельностью интерактивного издания «газета.ru», вследствие чего отсутствуют основания для

вывода о несоответствии заявленного обозначения условиям охраноспособности, предусмотренным пунктами 1 и 3 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 №2011725648.