

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 03.10.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743385 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743385 с приоритетом от 29.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы управления бизнесом», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  **SMART-CARD.RU**, представляющее собой композицию, состоящую из словесного элемента «smart-card.ru» и расположенного слева от него изображения четырехугольника, внутри которого выполнены ориентированные в разные стороны линии.

Роспатентом 16.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743385 для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает следующие неохраноспособные элементы:

слова «smart-card» (smart-card – смарт-карт, интеллектуальная карта, кредитная карта с микропроцессором, платежная карточка со встроенным микропроцессором, см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.multitrans.ru>);

буквы «RU» являются национальным доменом верхнего уровня для России (см. <http://wikipedia.org/wiki/.ru>);

графический элемент (четырёхугольник желтого цвета с белыми линиями внутри) представляет собой схематическое изображение контактной области (микропроцессора/чипа) смарт-карты (условное обозначение) (см., в частности, <http://www.cardsys.com.ua/products.php?rid=26&srid=20&pid=78>; <http://pol-printers.ru/catalog/item/smart>; <http://uscard.ru/price/shop/9981/9987/?pos=374329>).

Сочетание данных элементов не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в неё элементов.

Из представленных заявителем материалов следует, что заявленное обозначение применяется в качестве названия веб-ресурса (Интернет-магазина), специализирующегося на продаже смарт-карт и сопутствующей продукции.

Использование наименования товара для названия Интернет-магазина (Интернет-сайта) является широко распространенным (см, например, <http://www.odezhda.su> (продажа одежды), <http://www.santehnika.ru> (Интернет-магазин сантехники), <http://www.door.ru> (продажа дверей)).

Таким образом, заявленное обозначение указывает на назначение услуг, то есть является характеризующим услуги.

Представленные заявителем документы не были расценены экспертизой как доказательства приобретения различительной способности заявленного

обозначения, поскольку не подтверждают длительность и интенсивность использования заявленного обозначения на территории России.

В возражении от 03.10.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- категория описательных обозначений в большей степени применима к обозначениям, которые регистрируются в качестве товарных знаков для индивидуализации производимых товаров;

- обозначение, включающее словесные элементы, имеющие семантическую нагрузку, связанную с определенной видовой категорией товаров, можно квалифицировать как описательное лишь тогда, когда его правовая охрана испрашивается в отношении товаров, и тогда оно воспринимается как указание на их вид, свойства, назначение;

- заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение, содержащее условно-описательное указание (smart card, смарт-карта, интеллектуальная карта - пластмассовая плата, содержащая микропроцессор и рассчитанная на активное взаимодействие с терминалом), воспринимается потребителем как фантазийное обозначение, ввиду того, что оно призвано выполнять функцию индивидуализации услуг, как нематериальных объектов;

- в этой связи факт того, что потребителю будет понятно, в какой области работает компания, имеющая определенный товарный знак, не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель обращает внимание на существование регистраций товарных знаков "allbanks.ru", "payonline.ru", "setup.ru", "veloimport.ru", "superkassa.ru", "auto-guardian.ru", в которых «потребителю также понятен смысл оказываемых услуг», однако товарные знаки были признаны соответствующими нормам статьи 1483 Кодекса;

- в заявленном обозначении изобразительный элемент — это не реалистическое, а именно стилизованное (схематическое) изображение товара определенного вида;

- пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит нормы права, запрещающей регистрацию стилизованного изображения в качестве товарного знака;

- следовательно, применение указанной выше нормы как основание для отказа заявленного обозначения в качестве товарного знака неправомерно;

- утверждение экспертизы о том, что сочетание стилизованного изображения товара и словесного элемента не дают качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов, носит декларативный характер и не основано на нормах действующего законодательства, регулирующего вопросы регистрации товарных знаков;

- заявленное обозначение разработано таким образом, чтобы лаконично была реализована концепция построения бизнеса, связанного с оказанием услуг Интернет-магазина;

- заявителем был представлен достаточный массив материалов, иллюстрирующих создание и функционирование Интернет-ресурса smart-card.ru;

- данный Интернет-магазин является одним из крупнейших и авторитетнейших в своем направлении;

- заявителем постоянно осуществляется комплекс массивных мероприятий, направленных на продвижение, рекламу, развитие и совершенствование сайта.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721204 в отношении всех заявленных услуг классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- письма ООО «Производственная компания Аквариус», ЗАО «АРС», ООО «Эн-Экс-Пи Семикондакторс Раша», ООО ПЦ «БИТ», ООО «Передовые охранные системы», ООО «Развитие» [1];

- страницы из брошюры «Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов» [2];

- рекламные проспекты [3];

- фотографии рекламных стендов [4];

- фотография диска [5];

- договор №38/0212-06 от 14.08.2006 [6];

- договор на продвижение сайта №107 от 01.04.2011 [7];

- договор на продвижение сайта в сети Интернет №150610-1 от 15.06.2010 [8];

- договор №226/49 на предоставление дизайнерских услуг от 29.05.2006 [9];

- платежные поручения, карточки счетов [10];

- справка ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [11];

- данные WHOIS.NIC.RU и WHOIS.TCINET.RU [12];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №7859165 УД от 29.11.2013 [13];

- упаковка комплекта товаров со смарт-картами [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.12.2011) заявки №2011743385 на регистрацию 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  **SMART-CARD.RU**, включающее словесные элементы «smart-card.ru», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Слева от словесных элементов размещен четырехугольник желтого цвета, внутри которого выполнены ориентированные в разные стороны линии белого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743385 в отношении всех заявленных услуг основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью.

Согласно сведениям из Большого англо-русского словаря АBBYU LINGVO, Русский язык медиа, Москва, 2007, т.2, стр. 874, словесный элемент «smart card» (смарт карта) – пластиковая карточка со встроенным микропроцессором.

Таким образом, словесный элемент «smart card» обозначает определенный вид товаров, что заявителем не отрицается. Вместе с тем, заявитель считает, что данное обозначение не является описательным по отношению к услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения. Свою позицию заявитель мотивирует тем, что категория описательных

обозначений применима только к обозначениям, которые регистрируются в качестве товарных знаков, тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг, являющихся нематериальными объектами.

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1477 Кодекса правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, норма статьи 1483 Кодекса регламентирует основания для отказа в регистрации как товарного знака, так и знака обслуживания.

Услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация знака обслуживания по рассматриваемой заявке, связаны с продвижением товаров, в том числе, с помощью сети Интернет. Использование названия вида товара («smart card») для маркировки услуг, однозначно указывает на то, что оказываемые услуги связаны непосредственно со смарт картами (Интернет-магазин предлагает к продаже смарт карты, осуществляет демонстрацию смарт карт, продажу аукционную смарт карт и т.д.).

В этой связи довод экспертизы о несоответствии элемента «smart card» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как описательного обозначения, является обоснованным.

Согласно сведениям из сети Интернет в настоящее время многие организации производят смарт карты и предлагают их к продаже, в том числе, посредством Интернет-сайтов.

В силу описательного характера и сложившейся ситуации на рынке смарт карт обозначение «smart card» нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иными участниками торгового оборота.

Что касается изобразительного элемента и элемента «.RU», то они не придают заявленному обозначению оригинальности, поскольку изобразительный элемент представляет собой стандартное схематическое изображение контактной области смарт карты, а элемент «.RU» является доменом первого уровня, обозначающим принадлежность к Российской Федерации. В этой связи указанные элементы также являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения, в котором усматривается доминирование неохраноспособного элемента. В заявленном обозначении все составляющие его элементы признаны коллегией палаты по патентным спорам неохраноспособными.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ материалов, представленных заявителем в связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности показал, что до даты (29.12.2011) приоритета заявки №2011743385 заявитель использовал иное обозначение, существенно отличающееся от заявленного.

А именно, в рекламных материалах присутствует не комбинированное обозначение  **SMART-CARD.RU**, а стандартное указание адреса сайта в сети Интернет - www.smart-card.ru. Что касается использования заявленного обозначения на самом сайте заявителя, то коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, позволяющими установить факт присутствия обозначения  **SMART-CARD.RU** на сайте с доменным именем smart-card.ru до даты приоритета заявленного обозначения. В деле имеется протокол осмотра страниц

сайта №77 АА 8407308, выполненный нотариусом 02.04.2013, то есть после даты приоритета заявки.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что обозначение



приобрело различительную способность благодаря продолжительному и активному использованию его заявителем в отношении услуг.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2013.