

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.06.2015. Данное возражение подано Амазон Текнолоджиз, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013720178, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013720178 с приоритетом от 17.06.2013 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 39 класса МКТУ «услуги по хранению архивных электронных данных; электронное хранение файлов и данных; хранение электронных информационных средств, а именно изображений, текстов, аудио и видео данных; услуги по хранению архивных баз данных, изображений, текстов, аудио и видео данных; электронное хранение данных, текстов, аудио и видео данных на веб-сайте».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение «**AutoRip** >>», содержащее словесный элемент «AutoRip» и графический элемент в виде двух наконечников стрел, размещенных справа от данного слова.

Роспатентом 27.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013720178 в отношении услуг 39 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, состоит из сложносоставного слова «AutoRip», в котором слово «Auto» в переводе с английского языка означает «автоматический; в сложных словах имеет значение – делающий сам, производимый самим, самостоятельно» (<http://www.multitran.ru>), слово «Rip» - «информация, скопированная с носителя аудио/видеоинформации в файл. Обычно источником данных для рипа служат Компакт-диск, DVD-диски, видеокассеты, потоковое аудио- и видеовещание (как цифровом, так и в аналоговом формате)» (<http://www.multitran.ru>).

Элемент «Rip» может быть также переведен как «протокол обмена информацией о маршрутизации». В этой связи, слово «Rip» является термином в области информационных технологий (<http://www.multitran.ru>).

Иной перевод, содержащийся в электронном словаре Мультитран, применим при использовании слова «Rip». «AutoRip Portable» является удобным и надежным приложением, разработанным, чтобы информацию, находящуюся на дисках, можно было скопировать в папку по вашему выбору (<http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-Tools/AutoRip.shtml>).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение в целом может быть воспринято как характеризующее заявленные услуги 39 класса МКТУ, связанные с хранением информации и электронных данных.

Экспертиза отмечает, что заявленное обозначение используется различными лицами для маркировки программ, предназначенных для хранения архивных электронных данных (<http://autorip.apponic.com/>, <http://sourceforge.net/projects/autorip/>, <http://download.famouswhy.com/autorip/> и др.).

Программа «AutoRip» использовалась до даты подачи заявки в качестве распространяемого на основе свободной лицензии (бесплатно) приложения для Windows 7 (<http://www.windows7download.com/win7-autorip/enztinra.html>).

Таким образом, заявленное обозначение, включающее доминирующий словесный элемент «AutoRip», в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о наличии описательности словесного элемента заявленного обозначения основан на переводе отдельных слов, входящих в состав заявленного обозначения;

- перевод слова «rip» как «информация, скопированная с носителя аудио/видеоинформации в файл» предполагает жаргонный характер этого слова;

- что касается утверждения экспертизы о том, что элемент «Rip» в заявленном обозначении является аббревиатурой, обозначающей «протокол обмена информацией о маршрутизации» (Routing Information Protocol), то следует отметить, что согласно словарю www.multitran.ru аббревиатурой в действительности является «RIP», а не «Rip»;

- многочисленные ссылки экспертизы на аббревиатуру «RIP» позволяют говорить о том, что у нее нет однозначного перевода слова «autorip», следовательно, оно должно считаться изобретенным;

- заявленное обозначение отсутствует в словарях, в связи с чем его нельзя отнести к категории описательных элементов;

- относительно ссылок экспертизы на различные сайты, где элемент «AutoRip» используется различными лицами, заявитель отмечает, что речь идет о различных модификациях одной и той же программы (распространяемой бесплатно как «freeware») для захвата видеоизображений с оптических носителей информации, а не для услуги по хранению архивных электронных данных;

- кроме того, на данных сайтах обозначение «autorip» использовалось для программы с иными функциями, чем услуги по хранению архивных электронных данных;

- обращение к поисковой сети «Яндекс» с запросом «avtorip что это такое» выявило лишь ссылки на статьи о сервисе заявителя и российский сайт «autorip.ru», связанный с услугами по утилизации автомобилей;

- товарный знак «AutoRip» уже зарегистрирован в таких странах, как США (per. № 4,372,541) и Евросоюзе (per. № EU011916831).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены копии следующих материалов:

- информация из словаря <http://www.multitrans.ru> (1);
- сведения с сайта <http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/CD-DVD-Tools/AutoRip-Portable.shtml> (2);
- <http://download.famouswhy.com/autorip/> (3);
- <http://sourceforge.net/projects/autorip/> (4);
- <http://autorip.apponic.com/> (5);
- сведения из поисковой системы «Яндекс» (6);
- копии per. № 4,372,541; per. № EU011916831 на товарный знак «AutoRip» (7);
- Э.М.Пройдаков, Л.А.Теплицкий, Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию, М., 4-ое издание, 2004г. (8);
- Современный англо-русский словарь компьютерных технологий, М., ЗАО «Новый издательский дом», 2004г. (9);
- Толковый словарь по вычислительным системам, М., Машиностроение, 1991г. (10);
- сведения с сайтов www.wordpress.com, www.windows7download.com (11).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (17.06.2013) заявки №2013720178 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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, 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

В качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение

«**AutoRip**»», включающее словесный элемент «AutoRip», выполненный под наклоном стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде двух стилизованных наконечников стрел. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «услуги по хранению архивных электронных данных; электронное хранение файлов и данных; хранение электронных информационных средств, а именно изображений, текстов, аудио и видео данных; услуги по хранению архивных баз данных, изображений, текстов, аудио и видео данных; электронное хранение данных, текстов, аудио и видео данных на веб-сайте».

В обосновании своей позиции о том, что заявленное обозначение является термином и указывает на описательный характер заявленных услуг 39 класса МКТУ, экспертиза ссылается на электронный словарь Мультитран (<http://www.multitrans.ru>).

Анализ данного словаря, а также терминологических словарей в области вычислительной техники, компьютеров и программирования (8-10) (И.Л.Мостицкий «Англо-русский энциклопедический словарь», М., Изд-во «Додэка-XXI», 2008 (12); А.Т.Черепанов «Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи», Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2009 (13)) показал, что в них не содержится сочетание «AutoRip» в том виде как оно заявлено в качестве термина в соответствующей области деятельности.

Что же касается значений слов «Auto» и «Rip», образующих заявленное обозначение, коллегия установила следующее.

Анализ вышеуказанных словарей показал, что для отнесения обозначения к общепринятому термину в области вычислительной техники существенным является написание его заглавными или строчными буквами.

Так, слово «Rip» в том написании, в каком оно включено в заявленное на государственную регистрацию обозначение не может быть отнесено к разряду общепринятых терминов, поскольку в словаре (12) оно приведено в качестве жаргона в значении «взламывать сокращать программу (посредством удаления

некоторых частей или файлов)». В иных словарях обозначение «Rip» не содержится. Термином же является обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита «RIP», означающее: «процесс растрового изображения, программа повышения надежности, удаленная обработка изображения, протокол дистанционного изображения и маршрутной информации» (8-9, 12-13).

Что касается приведенных в заключении экспертизы ссылок из сети Интернет, то поиск показал, что все они относятся к одной и той же программе по захвату видеоизображений с оптических носителей информации, что никоим образом не относится к заявленным услугам по хранению архивных электронных данных. При этом все ссылки не русифицированы, следовательно, их нельзя рассматривать как информацию, относящуюся к деятельности на территории Российской Федерации.

Кроме того, на дату рассмотрения возражения скачивание программы по данной ссылке не представляется возможным. Напротив, при проведении поиска в сети Интернет по запросу «AutoRip» появляется информация, относящаяся к заявителю.

Также коллегией принято во внимание, что на имя заявителя уже предоставлена правовая охрана знаку «AutoRip» в стране происхождения США (рег. № 4,372,541) и Евросоюзе (рег. № EU011916831).

Таким образом, оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2015, отменить решение Роспатента от 27.02.2015 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2013720178.