

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 18.07.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703141/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАГАР.РУ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010703141/50 с приоритетом от 05.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ZAGAR.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 28.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как включенный в него словесный элемент «ZAGAR» (транслитерация «загар» - темный цвет кожи, приобретенный под воздействием ультрафиолетовых лучей, см. Современный толковый словарь русского языка, С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. «НОРИНТ», 2002, стр.197) указывает на назначение оказываемых услуг (для части услуг 44 класса МКТУ («услуги соляриев»)), а сочетание букв «RU» - общепринятое сокращение, код страны в Интернете.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 обосновывается тем, что в отношении услуг 44 класса МКТУ, не предназначенных для

получения загара, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

В поступившем 18.07.2011 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает, что в отношении услуги 44 класса МКТУ «услуги соляриев» русская транслитерация заявленного обозначения указывает на их назначение;
- остальные услуги 44 класса МКТУ не сопряжены с нанесением загара или приданию кожи его имитации, поэтому в отношении иных услуг заявленное обозначение является фантазийным;
- словесный элемент «ZAGAR.RU» представляет собой оригинальную часть фирменного наименования заявителя на английском языке и включен в регистрируемый товарный знак в порядке пункта 2 статьи 1476 Гражданского кодекса РФ;
- заявитель продвигает свои услуги на сайте www.zagar.ru;
- заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение узнаваемо потребителем в г. Москве и устойчиво ассоциируется с оказываемыми заявителем услугами, обладает приобретенной различительной способностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.03.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, за исключением таких услуг как «дома отдыха или санатории; клиники; лечебницы; санатории; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; хосписы».

К возражению заявителем представлены сведения о результатах поиска в сети Интернет по запросу «загар.ру», параметры использования атрибутов фирменного наименования «zagar.ru», рекламная продукция zagar.ru.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение выполнено в манере, характерной для названия доменного имени и включает в себя оригинальную часть «ZAGAR» и родовую часть, указывающую на принадлежность соответствующего сайта российскому сегменту Интернета.

В связи с тем, что названия доменов всегда выполняются буквами латинского алфавита, восприятие элемента «ZAGAR» средним российским потребителем обусловлено его прямым соотношением со значением русского слова «загар».

Так, словесный элемент «ZAGAR», представляющий собой транслитерацию русского слова «загар», будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг, содержащихся в перечне 44 класса МКТУ: «услуги соляриев». Следует отразить то обстоятельство, что солярии предназначены для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным солнечным излучением и представляют собой коммерческие предприятия с приборами для загара, который развивается под воздействием ультрафиолетового излучения благодаря специальным лампам. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении таких услуг 44 класса МКТУ как «услуги соляриев», поскольку оно указывает на вид оказываемых услуг. В отношении остальной части услуг 44 класса МКТУ, не связанных с оказанием услуг соляриев, заявленное обозначение будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Относительно входящего в состав заявленного обозначения элемента «.RU», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

По международному соглашению каждой стране выделено некоторое кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, которое называется доменом первого уровня или доменом этой страны («зоной»), и если адрес сайта заканчивается на «.ru», то значит, что он находится в домене России (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Интернетско-русский разговорник»).

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения элемент «.RU» представляет собой родовую часть имен доменов, указывающую на принадлежность сайта российскому сегменту Интернета.

Следует отметить, что родовые части имен доменов не обладают различительной способностью.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что элемент «.ru» не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для запоминания знака потребителями.

Учитывая характер входящих в заявленное обозначение составляющих элементов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2010703141/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 44 класса МКТУ, принадлежащих ООО «ЗАГАР.РУ», поскольку представляют собой распечатки из Интернета, рекламные материалы, накопительную карту, являющуюся собственностью ООО «Солей-Студио», то есть указанные материалы носят рекламный характер без каких-либо выходных данных.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ZAGAR.RU», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2011.