

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 поступившее 10.06.2015 возражение, поданное по поручению компании БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд., Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718338, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2013718338 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.02.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, в отношении части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 16, 18, 35 классов МКТУ заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, может быть воспринято как указание на вид и назначение товаров (услуг), поскольку «PocketBook» в переводе с английского языка означает «записная книжка, покетбук (в мягкой обложке, эстетично оформленное

дешевое издание массового тиража); книжка небольшого формата; бумажник», см. www.lingvo.ru, www.multitran.tu.

Учитывая, что обозначение «PocketBook» указывает на конкретный вид товара, его регистрация в отношении товаров иного вида (таких как, например, гири, жилеты пуленепробиваемые, уровни ртутные и т.п.) способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Заявитель не представил сведений о приобретении заявленным обозначением различительной способности, вместе с тем при принятии решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 41 классов МКТК экспертиза приняла во внимание наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки «POCKETBOOK» по свидетельствам №528693, №529715, №472322, №528148.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленному на заседании коллегии 14.01.2016, заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- обозначение «Pocketbook» выполнено буквами латинского алфавита, поэтому российский потребитель будет воспринимать его в качестве неизвестного слова, для понимания которого нужны рассуждения и домысливание;

- кроме того, в силу своей многозначности обозначение «PocketBook» будет восприниматься по отношению к заявленным товарам и услугам как фантазийное;

- для потребителей, знающих английский язык, заявленное обозначение не будет восприниматься как ложное обозначение в силу неправдоподобности и ассоциативности его восприятия, а для других потребителей, в силу отсутствия знаний и ассоциаций, оно вообще будет восприниматься как фантазийный товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- наличие реального использования обозначения «Pocketbook» в России свидетельствует об отсутствии введения потребителя в заблуждение;

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, при этом регистрация товарного знака «Pocketbook» возможна также в отношении упаковочной

продукции, сопутствующей товарам, в отношении которых у заявителя уже имеются исключительные права;

- компания БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. является крупным участником мирового рынка электроники и входит в группу компаний PocketBook International SA, которая с 2007 года занимается производством электронных ридеров, разработкой программного обеспечения устройств и сборкой мультимедийных ридеров и планшетов на базе Android, а также продвижения электронных устройств для чтения и фирменных аксессуаров к ним, продукция компании представлена в 28 странах мира, что подтверждается общедоступными сведениями сети Интернет, в том числе, размещенными на сайте компании <http://www.pocketbook-int.com>;

- компания БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. обладает исключительными правами на следующие товарные знаки, зарегистрированные в России: «Pocketbook» (свидетельство №472322 для товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ); «POCKETBOOK» (свидетельство №528693 для товаров и услуг 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ); «Bookland» (свидетельство №492015 для товаров 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ); «POCKETBOOK» (международная регистрация №1034872 для товаров 09 класса МКТУ); «Pocketbook Touch Lux» (свидетельство №529715 для товаров 09 класса МКТУ); «Pocketbook SURFPAD» (свидетельство №528148 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2013718338 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 18, 35, 41 классов МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено следующее:

- сведения из онлайн-словаря Мультитран [1];
- распечатки с сайта <http://www.pocketbook-int.com> [2];
- сведения о товарных знаках компании БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. [3];
- информационное письмо компании БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. [4];

- лицензионное соглашение между компаниями БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. и ПокетБук Интернэшнл С.А. [5];

- договор об оказании услуг по взаимодействию со СМИ от 01.06.2013, заключенный между ПокетБук Интернэшнл С.А. и ООО «Икс Диджитал» [6];

- дипломы [7];

- сведения о продукции «PocketBook» [8];

- распечатка информации о продукции «PocketBook» из Википедии [9];

- руководства пользователя устройств «PocketBook» [10].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (21.05.2013) поступления заявки №2013718338 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, 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 неохранные 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.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный

характер); указание 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.

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.

Заявленное обозначение  является словесным, выполнено оригинальным шрифтом с использованием заглавной и строчных букв латинского алфавита. Обозначение выполнено в зеленом и сером цветовом сочетании.

Согласно словарно-справочным материалам (см. онлайн-словари <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.multitran.ru>) обозначение «PocketBook», образованное от лексических единиц английского языка «pocket» - «карман» и «book» - книга, означает в переводе на русский язык «книжка небольшого формата». В этой связи для товаров, представляющих собой книги, а также услуг, связанных с их изготовлением и продвижением, заявленное обозначение является описательным, поскольку указывает на вид товара, его свойства и назначение в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для иных товаров, не связанных с книгами, заявленное обозначение способно ввести потребителя в

заблуждение относительно товара и его назначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

В материалах дела имеются документы (в частности общедоступные сведения из сети Интернет с сайтов <https://ru.wikipedia.org>; <http://www.pocketbook-int.com>, многочисленные дипломы и награды, информационное письмо БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд.), из которых усматривается, что заявленное обозначение до даты приоритета рассматриваемой заявки №2013718339 широко использовалось на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации многофункциональных электронных устройств для чтения и аксессуаров к ним, производства компании PocketBook International S.A., Швейцария (см. <https://ru.wikipedia.org>; <http://www.pocketbook-int.com>). При этом согласно представленным заявителем документам [4], [5] между заявителем и компанией PocketBook International S.A. заключено лицензионное соглашение об использовании принадлежащих заявителю объектов интеллектуальной собственности.

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности в отношении части заявленных товаров, представляющих собой многофункциональные электронные устройства и аксессуары к ним, а также для связанных с этими товарами услуги 35, 41 классов МКТУ.

Также необходимо указать, что заявитель представил сведения о наличии у него исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом «РОСКЕТВООК». Так, на имя компании БЭТМОР КЭПИТАЛ Лтд. были зарегистрированы следующие товарные знаки:

товарный знак **Pocketbook** (свидетельство №472322 с приоритетом от 10.11.2010), зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения текста, звука и изображений;

публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; компьютерные программы; мультфильмы; аппаратура для анализов; средства обучения аудиовизуальные; блоки памяти для компьютеров; компьютеры портативные; устройства для видеозаписи; носители звукозаписи; дисководы с автоматической сменой дисков; переводчики электронные карманные; доски объявлений электронные; книжки записные электронные; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; устройства для воспроизведения звука; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; интерфейсы; кабели электрические; калькуляторы карманные; компьютеры; компьютерные игры; клавиатуры компьютеров; устройства периферийные для компьютеров; носители информации магнитные; носители информации оптические; передатчики электронных сигналов» и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение заочное; прокат аудио- и звукозаписей; формирование цифрового изображения»;

товарный знак **PocketBook SURFPAD** (свидетельство №528148 с приоритетом от 17.12.2012), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; медиаплееры портативные; обеспечение программное для компьютеров; переводчики электронные карманные; планшетные компьютеры; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; электронные книги [устройства]»;

товарный знак **Pocketbook Touch Lux** (свидетельство №529715 с приоритетом от 21.02.2013), зарегистрированный в отношении товаров 09 класса

МКТУ «интерфейсы для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; медиаплееры портативные; мобильные электронные устройства для воспроизведения текстовой и мультимедийной информации; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; переводчики электронные карманные; планшетные компьютеры; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; электронные книги [устройства]; электронные книги [устройства] с подсветкой; электронные книги [устройства] с сенсорным дисплеем»;

товарный знак **POCKETBOOK** (свидетельство №529715 с приоритетом от 21.02.2013), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; картриджи для видеоигр; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства для обработки информации; книжки записные электронные» и услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивное электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивные книг и периодики; редактирование текстов, за исключением рекламных».

В дополнительных материалах возражения заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, ограничив его следующими товарами и услугами 09, 18, 35, 41 классов МКТУ:

09 класс МКТУ - DVD-плееры; адаптеры для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; аккумуляторы электрические; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты телефонные; батареи солнечные; батареи электрические; видеокамеры; видеотелефоны видеозэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; диктофоны; док-станции для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; защитные пленки для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; интерфейсы для компьютеров; кабели для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатура компьютеров; книжки записные электронные; коврики для «мыши»; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; манипуляторы типа «мышь» [оборудование для обработки информации]; медиаплееры портативные; микропроцессоры; микрофоны; мобильные электронные устройства для воспроизведения текстовой и мультимедийной информации; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; обеспечение программное для планшетных компьютеров; объективы [линзы] [оптика]; папки, сумки, чехлы, футляры защитные для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; переводчики электронные карманные; планшетные компьютеры; плееры для компакт-дисков; подставки для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; портативные

компьютеры и планшеты, используемые для вычислений и передачи информации на месте строительства или инжиниринга; приборы для обучения; приемники [аудио-видео]; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы для распознавания электронных книг [документов]; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы компьютерные, обеспечивающие сбор, систематизацию и предоставление данных; программы компьютерные, осуществляющие тестирование по пройденному материалу; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; салфетки для очистки дисплеев (в том числе сенсорных) электронных устройств; системы контроля доступа к компьютерным данным [программы для компьютеров]; сканеры [оборудование для обработки информации]; средства обучения аудиовизуальные; стереоприемники портативные; стилусы для работы с электронными устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями; тест-процессоры; телевизоры; телефоны переносные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для подсветки мобильных электронных устройств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства коммутационные [устройства для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; файлы загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы текстовые загружаемые; флэш-накопители USB; фотоаппараты; шнуры для мобильных телефонов; электронные книги [документы] загружаемые; электронные книги [устройства]; электронные книги [устройства] с подсветкой; электронные книги [устройства] с сенсорным дисплеем;

18 класс МКТУ – папки, сумки, чехлы, футляры защитные, изготовленные из кожи, для планшетных компьютеров, мобильных телефонов и прочих портативных электронных устройств; шнуры для мобильных телефонов, изготовленные из кожи;

35 класс МКТУ – обзоры печати; обработка текста; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной торговли книгами, периодическими изданиями, изображениями, музыкой, фильмами и прочими данными, представленными в электронном формате; услуги розничной торговли компьютерным программным обеспечением; услуги розничной торговли, предоставляемые посредством Интернет и других компьютерных и электронных коммуникационных сетей;

41 класс МКТУ – библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам выбора, обсуждения и рейтингования книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; передвижные библиотеки; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательно-воспитательные, предоставляемые посредством Интернет и других компьютерных и электронных коммуникационных сетей; услуги образовательно-воспитательные, предоставляемые посредством электронного программного обеспечения; фотографирование; фоторепортажи.

Коллегия приняла во внимание объем правовой охраны принадлежащих заявителю товарных знаков по свидетельствам №472322, №528148, №528693, №529715, а также то, что товары и услуги 09, 41 классов МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения однородны товарам и услугам указанных товарных знаков.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013718338 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 18, 35,

41 классов МКТУ, за исключением такого вида услуг 41 класса МКТУ как «издание книг», в отношении которого заявленное обозначение является описательным, поскольку указывает на назначение услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом различительная способность заявленного обозначения в отношении этого вида услуг заявителем не доказана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2015, изменить решение Роспатента от 10.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013718338.