

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 26.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВебКэб», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727835, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011727835 с приоритетом от 26.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из букв «gmnt» и «ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и разделенных между собой знаком «.».

Роспатентом 09.01.2013 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 качестве товарного в отношении всех услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из четырех согласных букв, не образующих слово и не имеющих характерного графического исполнения, и

элемента «ru», который является общепринятым сокращением принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов Российской Федерации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение приобрело различительную способность, поскольку:

- заявитель в августе 2003 года зарегистрировал доменное имя www.rmnt.ru. Указанный сайт в настоящее время является одним из ведущих строительных ресурсов российского сегмента Интернета;

- у заявителя сформировался большой круг российских и зарубежных партнеров, размещающих свою рекламу на его сайте (Сбербанк, Банк Связной, Банк Русский Стандарт, Veka, Kaleva, Knauf и т.д.);

- заявитель активно участвует в специализированных выставках в качестве Интернет-партнера, генерального информационного партнера;

- обозначение «RMNT.RU» размещено на главной странице сайта заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011727835 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии сертификатов и дипломов за участие в выставках [1];
- копии Приложений и Дополнительных соглашений к Договорам [2];
- копию благодарственного письма [3];
- распечатки из сети Интернет (www.rmnt.ru, Рамблер ТОП100, данные счетчика LiveInternet) [4].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.08.2011) поступления заявки №2011727835 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 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; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности,

сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из букв «rmnt» и «ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и разделенных между собой знаком «.». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, поскольку один из его элементов представляет собой буквы «rmnt», не имеющие словесного характера, а другой – элемент «ru», означает первый русскоязычный домен первого уровня, обозначающий принадлежность к Российской Федерации (см. <http://slovari.yandex.ru>). Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Довод, изложенный в решении Роспатента от 09.01.2013, о том что заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Большинство копий сертификатов и дипломов [1], а именно за 2004 – 2006 года, касаются награждения ООО «ВебКэб» или сайта www.remontiruem.ru / www.ремонтируем.py. Что касается представленных двух дипломов о награждении сайта www.rmnt.ru, то необходимо отметить следующее. Один из данных дипломов выдан позже даты приоритета (2012 год) заявленного обозначения, а другой касается активного участия в выставке, а не каких либо услуг, маркируемых заявленным обозначением, оказанных заявителем третьим лицам. Так, Приложения к договорам [2] не подтверждают факта оказания заявителем услуг 35 класса МКТУ, поскольку из них неясно какой именно баннер был размещен на сайте и на каких условиях. Кроме того,

отсутствуют сами договора, а также финансовые документы, подтверждающие их исполнение. Что касается представленных Дополнительных соглашений [2], то все они имеют более позднюю дату заключения, чем дата приоритета заявленного обозначения.

Представленные материалы [1-4] не содержат сведений, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования именно заявленного обозначения в отношении заявленного перечня услуг.

Таким образом, заявитель не представил документы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 09.01.2013 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2011727835 услуг, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.04.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2013.