

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 24.07.2014, поданное ЗАО «ДЕТИ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511888, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №511888 с приоритетом от 02.12.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.04.2014 в отношении услуг 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и услуг 45 класса МКТУ «регистрация доменных имен» на имя Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет».

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 02.12.2014 за №РД0162973, в отношении всех услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Фонду поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №511888 представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511888 мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным с охраняемым фирменным наименованием («ДЕТИ»), право на которое возникло у лица, подавшего возражение – 20.06.1997, т.е. задолго до даты (02.12.2011) приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №511888 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №511888 также произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ** по свидетельству №424784 с приоритетом от 09.12.2009 в отношении товаров 03, 05, 08-14, 16, 18, 20, 21, 24-26, 28-32 и услуг 35, 38, 39, 41, 43-45 классов МКТУ;



- товарный знак  по свидетельству №459384 с приоритетом от 11.04.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ** по свидетельству №424913 с выставочным приоритетом от 27.10.2009 в отношении товаров 12, 16, 18, 20, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ДЕТИ» по свидетельству №425833 с приоритетом от 25.06.2009 в отношении товаров 03, 05, 12, 20, 25 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ - наша радость!** по свидетельству №305726 с приоритетом от 17.12.2004 в отношении товаров 03, 05, 08, 10-13, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28-32 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ДЕТИ – НАША РАДОСТЬ» по свидетельству №279100 с приоритетом от 03.08.2004 в отношении товаров 10, 12, 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ;

- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (указанных выше) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством основных словесных элементов «ДЕТИ». При этом, несмотря на некоторые отдельные отличия сравниваемых знаков, они ассоциируются друг с другом в целом;

- поскольку сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства, то однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511888 недействительным полностью

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, была представлена копия Свидетельства №49819 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 20.06.1997 – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 24.07.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным, в частности, в случае, если товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая

охрана товарному знаку, однородны товарам и услугам, в отношении которых охраняется фирменное наименование;

- в данном случае, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги в отношении продажи различных детских товаров и позиционирует себя на рынке как крупное торговое объединение с большим количеством филиалов по всей стране;

- вместе с тем оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и следующих услуг 45 класса МКТУ: «регистрация доменных имен». Данные услуги являются специфическими услугами, для предоставления которых требуются не только специальные технические навыки и наличие специального оборудования, а также наличие статуса регистратора доменов;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ и выполняет функции национальной регистратуры, обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследовании перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей деятельности правообладателя является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет;

- фактические обстоятельства использования фирменного наименования ЗАО «ДЕТИ» и оспариваемого товарного знака «ДЕТИ» приводят к выводу об отсутствии между ними конкуренции на одном рынке, а, следовательно, и столкновения исключительных прав на оспариваемый товарный знак и фирменное наименование;

- противопоставленные товарные знаки не могут быть приняты во внимание при решении вопроса о сходстве до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, так как сопоставляемые товары и услуги, в отношении

которых охраняются противопоставленные товарные знаки, и услуги, указанные в перечне оспариваемой регистрации, не однородны;

- довод лица, подавшего возражение, относительно того, что противопоставленные товарные знаки и оспариваемый товарный знак имеют высокую степень сходства, в связи с чем сопоставляемые товары и услуги могут быть признаны однородными, неправомерен по следующим причинам. ЗАО «ДЕТИ» является владельцем сети магазинов, поэтому противопоставленные товарные знаки зарегистрированы по многим классам МКТУ, исходя из широкого ассортимента магазинов. В то время как правообладатель осуществляет деятельность, связанную с Интернет-проектами, организацией адресности пространства российского Интернета, включая регистрацию доменных имен. В связи с этим ЗАО «ДЕТИ» и правообладатель не являются конкурентами на потребительском рынке;

- кроме того, правообладатель отмечает, что, принимая решение о регистрации товарного знака по 42 и 45 классам МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам в своем заключении от 08.03.2014, отметила, что в отношении услуг 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение вебсайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и услуг 45 класса «регистрация доменных имен» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку нет оснований для признания этих услуг однородными с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный сходный товарный знак по свидетельству №424784, в силу чего отсутствуют предпосылки для возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511888.

К отзыву и на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- информационные материалы о деятельности ЗАО «ДЕТИ» – [2];

- информационные материалы о деятельности «Координационного центра национального домена сети Интернет» – [3];
- информация из сети Интернет, содержащая сведения о Фонде поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» – [4];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №511888 – [5];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №511888 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №511888 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени

смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №511888 представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражения, а также сведениям Единого государственного реестра юридических лиц право на фирменное наименование у ЗАО «ДЕТИ» возникло с момента его создания – 20.06.1997, т.е. ранее даты (02.12.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования ЗАО «ДЕТИ» тождественна оспариваемому товарному знаку «ДЕТИ».

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются в отношении однородных услуг.

Материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что ЗАО «ДЕТИ» оказывает услуги, однородные услугам 42, 45 классов МКТУ, маркированным тождественным или сходным товарным знаком.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса является декларативным и не подтвержден фактическими материалами.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на его имя в отношении однородных товаров и услуг, а именно:



- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ** по свидетельству №424784 – (1), включающий словесный элемент «ДЕТИ» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения детской коляски с ребенком. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08-14, 16, 18, 20, 21, 24-26, 28-32 и услуг 35, 38, 39, 41, 43-45 классов МКТУ;



- товарный знак  по свидетельству №459384 – (2), включающий словесный элемент «ДЕТИ», выполненный в оригинальной графике. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ** по свидетельству №424913 – (3), включающий словесный элемент «ДЕТИ» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения детской коляски с ребенком. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12, 16, 18, 20, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ДЕТИ» по свидетельству №425833 – (4), включающий словесный элемент «ДЕТИ», выполненный стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 12, 20, 25 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак  **ДЕТИ - наша радость!** по свидетельству №305726 – (5), включающий словесный элемент «ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ!» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения детской коляски с ребенком. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 10-13, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28-32 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ДЕТИ – НАША РАДОСТЬ» по свидетельству №279100 – (6), включающий словесный элемент «ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ!» Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10, 12, 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В оспариваемом товарном знаке, как и в противопоставленных знаках (1-6), единственным или основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ДЕТИ» оспариваемого товарного знака и «ДЕТИ» – «ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ!» противопоставленных знаков (1-6).

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества их сильных словесных элементов «ДЕТИ», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием графических и дополнительных словесных элементов в противопоставленных знаках (1-6). Вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет сходства словесных элементов «ДЕТИ», несущих основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, вывод об однородности товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, с услугами оспариваемой регистрации сделан на основании высокой степени сходства сравниваемых знаков, при котором могут быть признаны однородными товары и связанные с ними услуги.

Перечень услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- услуги 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»;
- услуги 45 класса МКТУ «регистрация доменных имен».

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-6) предоставлена в отношении:

- товаров 03, 05, 08, 10-13, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28-32 классов МКТУ, которые относятся в основном к товарам широкого потребления (например, парфюмерно-косметические препараты и препараты для стирки; фармацевтические и гигиенические препараты; медицинские аппараты и инструменты; приборы и установки осветительные, нагревательные, для охлаждения, санитарно-технические, транспортные средства; мебель; одежда; продукты питания и др.);
- услуг 35 класса МКТУ, которые могут быть объединены такими родовыми понятиями, как «реклама; менеджмент в сфере бизнеса»;
- услуг 38 класса МКТУ, объединенных родовым понятием «услуги связи»;
- услуг 39 класса МКТУ, которые могут быть объединены такими родовыми понятиями, как «транспортные услуги; организация путешествий»;

- услуг 41 класса МКТУ, которые могут быть объединены такими родовыми понятиями, как «воспитание; обеспечение учебного процесса; услуги развлекательные»;

- услуг 43 класса МКТУ, которые могут быть объединены такими родовыми понятиями, как «услуги временного проживания, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»;

- услуг 44 класса МКТУ, которые могут быть объединены такими родовыми понятиями, как «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики»;

- услуг 45 класса МКТУ, объединенных родовым понятием «социальные услуги».

Сравнение товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-6), с услугами 42, 45 классов МКТУ оспариваемой регистрации показал, что они не являются однородными, поскольку данные услуги не коррелируют с товарами противопоставленных знаков, поэтому не возможно предположить, что они происходят из одного источника.

Сравнение услуг 35, 38, 39, 41, 43-45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-6), с услугами 42, 45 классов МКТУ оспариваемой регистрации показал, что они также не являются однородными, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и не являются взаимодополняемыми.

Согласно общедоступным справочным данным (<http://dic.academic.ru>) создание и дальнейшее техническое обслуживание сайтов (вебсайтов) как работающих целостных информационных ресурсов и систем – это процесс, вовлекающий труд различных специалистов. В том же источнике отмечено, что владельцы будущего сайта (частные лица или организации) разрабатывают сайты своими силами, либо обращаются к специализированным разработчикам (студиям, бюро, конторам и т.п.). Заказанная работа может представлять собой полный комплекс создания сайта, вплоть до придумывания названия и регистрации домена, так и расширение сайта, техническую оптимизацию и редизайн.

Согласно справочному изданию (см. Богданов-Катьков Н.В., Орлов А.А. Интернет: Новейший справочник. – М.: Изд-во Эксмо; СПб: Сова, 2003, стр. 611) «слово «сайт» само по себе означает «место» - место в сети Интернет. Сайтом называется набор web-страниц, связанных между собой перекрестными ссылками, расположенный под одним общим корневым именем. Но страницы сайта объединяет не столько единство места или имени, сколько единство содержания и возможность перехода с одной на другую. Сайт – это прежде всего информационный ресурс, и основное объединяющее его начало – информация, находящаяся на нем».

Согласно вышеуказанному справочному изданию (стр. 728, 729) «размещение сайта на отдельном собственном компьютере, входящем в Сеть, - прерогатива крупных предприятий и провайдерских фирм. Чаще всего такие компании не ограничиваются созданием web-сайтов». Там же отмечено, что «в Интернете существуют специальные службы хостинга, именуемые еще хостинговыми провайдерами, хостерами, которые берут на себя всю заботу об установке компьютерной техники и подключению ее к Сети. Каждому пользователю такая служба выделяет часть места на жестких дисках своих компьютеров для размещения сайта и его дальнейшего развития».

Согласно общедоступным справочным данным (<http://dic.academic.ru>) веб-сервер (от английских слов web – паутина, сеть и server – обслуживающий процессор) – осуществляет доступ к сетевым ресурсам или предоставляет информацию клиентскому приложению или компьютеру, хранит и предоставляет в Интернет данные, организованные в виде веб-страниц. Прокат, в свою очередь, это сдача чего-нибудь во временное пользование за плату (см. <http://что-означает.рф/>).

Согласно вышеуказанному справочному изданию (стр. № 47, 56) «доменное имя представляет адрес любого ресурса в Интернете в виде последовательности слов. Во всех документах, регламентирующих выделение доменных имен, обычно используется термин «регистрация имени», хотя в быту его передают англоязычной калькой: хостинг. Хостингом обычно называют не только услугу по выделению доменного имени, но и выделение физического места для web –

страниц. Если фирма предлагает услуги по регистрации доменных имен в зонах COM, RU и т.п., это означает, что она берет на себя связь с организацией, отвечающей за распределение имен в соответствующей доменной зоне».

Указанная информация свидетельствует о том, что услуги 42, 45 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, являются узкоспециализированными и оказываются определенными фирмами в сфере Интернета, что исключает их столкновение на рынке с товарами и услугами, маркированными противопоставленными товарными знаками (1-6).

Кроме того, коллегией принято во внимание представленные правообладателем материалы [2-4], согласно которым компания ЗАО «ДЕТИ» специализируется на реализации оптом и в розницу товаров детского ассортимента отечественных и зарубежных изготовителей.

Вместе с тем правообладатель осуществляет деятельность по созданию доменной зоны .ДЕТИ. Новый домен .ДЕТИ призван стать платформой, объединяющей русскоязычные детские сайты, и способствовать развитию безопасного профильного Интернета для несовершеннолетних пользователей. Инициатива создания домена .ДЕТИ получила поддержку Наблюдательного совета Агентства Стратегических Инициатив под руководством В.В.Путина.

С учетом изложенного даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511888.