

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 26.08.2013, поданное ЗАО «Газета.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725648, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011725648 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «газета.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латиницы и кириллицы.

Роспатентом 27.05.2013 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 отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №332413 (приоритет от 08.09.2005), включающим словесный элемент «ГАЗЕТА» и зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ

на имя Автономной некоммерческой организации «редакция Ежедневной газеты», 123242, Москва, ул. Зоологическая, 4.

В решении Роспатента отмечается, что товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и услуги заявленного обозначения 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, относящиеся к «интерактивному изданию «газета.ru», являются однородными, поскольку имеют одно назначение и один круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг товарными знаками разных производителей, имеющими высокую степень сходства, может привести к смешению производителей в гражданском обороте.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза сняла ранее выдвинутый мотив о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом представленных заявителем материалов о наличии у заявленного обозначения «газета.ru» различительной способности в отношении заявленных услуг;

- изложенный в решении Роспатента довод экспертизы о наличии в сравниваемых обозначениях сходного словесного элемента «газета» и сходстве самих знаков заявителем не оспаривается;

- экспертиза необоснованно пришла к выводу о том, что заявленные применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру» услуги (круг услуг в заявке прямо ограничен этим изданием) связаны с товаром 16 класса МКТУ «газета» противопоставленного товарного знака, являющимся печатной продукцией, производимой на бумажном носителе;

- в пункте 3.5 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее – Методические рекомендации), перечень услуг, которые можно рассматривать в качестве однородных товару 16 класса МКТУ «газета» ограничен услугами 40 класса МКТУ «полиграфия», «печать офсетная», 41 класса МКТУ

«издание книг», а указанный в заявке №2011725648 перечень услуг для интерактивного издания не входит в перечень услуг, однородных товару «газета»;

- наличие сходства товарных знаков, даже если оно представляется экспертизе «высоким», недостаточно для расширения диапазона товаров и услуг, признаваемых однородными;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, относятся к разным категориям знаков – словесный и комбинированный, при этом изобразительный элемент, входящий в противопоставленный комбинированный товарный знак «ГАЗЕТА» по свидетельству №332413, занимает в нем значительное положение и запоминается потребителем;

- принимая во внимание установленную экспертизой различительную способность заявленного обозначения, которое использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации интерактивного издания с 1999 года, т.е. до появления печатного издания «ГАЗЕТА» (с 2001 года) и его регистрации в качестве товарного знака по свидетельству №332413 (заявка на регистрацию подана 08.09.2005, товарный знак зарегистрирован 24.08.2007), потребителю известно, что сопоставляемые обозначения используются различными правообладателями в отношении различной продукции, что исключает принципиальную возможность их смешения;

- при разрешении вопроса о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению «газета.ru» необходимо руководствоваться нормами международного права (Парижская конвенция по охране промышленной собственности), а именно, следует принимать во внимание все фактические обстоятельства дела: продолжительность использования товарного знака и его приобретенную различительную способность.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Также следует отметить, что на имя Руководителя Роспатента до намеченной даты рассмотрения возражения от 26.08.2013 поступило обращение, содержащее дополнительные аргументы в защиту заявленного обозначения, а именно:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413 осуществляет действия по запрету использования обозначения «газета.ru» для интерактивного издания и по лишению ЗАО «Газета.Ру» прав на доменное имя «gazeta.ru», которое используется ЗАО «Газета.Ру» с 1998 года;

- в настоящее время печатное средство массовой информации - ежедневная газета «Газета», фактически не известна потребителю, поскольку перестала издаваться на регулярной основе с 31 марта 2010 года, и лишь в декабре 2012 года был выпущен единичный незначительный тираж исключительно с целью формального поддержания в силе товарного знака по свидетельству №332413;

- печатное средство массовой информации - ежедневная газета «Газета», и сетевое издание «газета.ru» представляют собой различные виды СМИ согласно классификации существующих СМИ, закрепленной в статье 2 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-I «О средствах массовой информации», при этом в силу наличия различительной способности у обозначения «газета.ru», используемого применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру/Gazeta.Ru», угроза смешения двух обозначений исключается.

В качестве дополнительных материалов заявителя коллегией палаты по патентным спорам приобщены следующие документы:

- Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями) [1];

- Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2012 г. №11АП-677/12 [2];

- копия искового заявления о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству №332413 [3].

Кроме того, в материалах заявки №2011725648 содержатся следующие документы, представленные заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения:

- Информация о дате выхода первого издания «Gazeta.ru» [4];

- Ответ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о статусе регистрации электронной газеты «Gazeta.ru», «Газета.Ру» [5];

- Копия Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ-№ФС77-28061 [6];

- Данные РОСНИИРОС о регистрации сайта «gazeta.ru» (www.ripn.net) [7];

- Статья об издании «Газета.ru» из Википедии [8];

- Копия телеграммы Президента и публикаций поздравлений в связи с юбилеем СМИ [9];

- Сведения о присутствии СМИ «газета.ru» в социальных сетях [10];

- Сведения о доступе к электронному СМИ «газета.ru» посредством мобильных приложений [11];

- Копии дипломов [12];

- Отчеты «Медиалогия» о цитируемости издания в аудиовизуальных СМИ за период с 2005 по 2012 гг. [13];

- Информация о цитируемости в печатных СМИ [14];

- Сведения о размещении рекламы «газета.ru» в СМИ [15];

- Отчет «TNS» о потребителях СМИ «газета.ru» [16];

- Сведения с сайта marker.ru [17];

- Сведения с сайта www.brendsmarket.ru [18];

- Рейтинг цитируемости [19].

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 27.05.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2011725648 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 38, 41 (части), 42 классов, о чем заявитель был должным образом уведомлен на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2013.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725648 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

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.

В соответствии с подпунктом 2 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «газета.гу» является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латиницы и кириллицы.

Словесный элемент «гу», представляющий собой так называемый домен верхнего уровня, который определяет принадлежность доменного имени в целом к российской сети Интернет, относится к неохраемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что отмечалось самим заявителем при подаче заявки.

Словесный элемент «газета» согласно словарно-справочной литературе означает периодическое листовое издание, содержащее официальную и

оперативную информацию о политических, социально-экономических, научных, культурных и других событиях в мире (см. Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах, том 10, М.: «ТЕРРА», 2006).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ – запись сообщений в интерактивном издании «Газета.Ру»; информация деловая в интерактивном издании «Газета.Ру»; исследования в области маркетинга; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; услуги в области общественных отношений в интерактивном издании «Газета.Ру»;

38 класс МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием компьютера в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение дискуссионными формами в Интернете в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение доступа к базам данных в интерактивном издании «Газета.Ру»;

41 класс МКТУ – обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми] в интерактивном издании «Газета.Ру»; услуги студий звукозаписи; фотографирование в интерактивном издании «Газета.Ру»; видеосъемка в интерактивном издании «Газета.Ру»;

42 класс МКТУ – инсталляция программного обеспечения в виде мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру»; разработка программного обеспечения в виде мобильной версии и мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру»; составление программ для компьютеров в виде мобильной версии и мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру».

Следует отметить, что часть заявленных услуг относится к интерактивному изданию средства массовой информации. В этой связи словесный элемент «газета» в отношении услуг, относящихся к процессу производства периодического средства массовой информации в интерактивном издании «Газета.Ру», будет восприниматься потребителем в прямом значении этого слова – газета, вне зависимости от формы представления информации, следовательно, указывать на назначение и вид оказываемых услуг.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных», услуг 41 класса МКТУ «услуги студий звукозаписи», не связанных с производством интерактивного издания «Газета.Ру», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Вместе с тем, в материалах дела имеются документы [4] - [19], из которых усматривается, что заявленное обозначение «газета.ru» активно использовалось заявителем в качестве наименования (названия) интерактивного средства массовой информации до даты подачи заявки №2011725648, следовательно, в отношении услуг 41 класса МКТУ: обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми] в интерактивном издании «Газета.Ру», которые непосредственно связаны с производством интерактивного издания, можно сделать вывод об охраноспособности словесного элемента «газета» в составе заявленного обозначения. В отношении иных позиций заявленного перечня 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, заявителем не представлено документов, свидетельствующих об оказании им третьим лицам в рамках интерактивного издания «Газета.Ру» услуг в области изучения рынка и общественного мнения, а также секретарского обслуживания, услуг связи, услуг в области производства видеозаписей и фотографии, услуг в области компьютерных технологий, до даты приоритета заявленного обозначения. В этой связи нет оснований для вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений в интерактивном издании «Газета.Ру»; информация деловая в интерактивном издании «Газета.Ру»; услуги в области общественных отношений в интерактивном издании «Газета.Ру», услуг 41 класса МКТУ «фотографирование в интерактивном издании «Газета.Ру»; видеосъемка в интерактивном издании «Газета.Ру» и всех заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ.

В свою очередь отказ Роспатента в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке 2011725648 для всех заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ был основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака по

свидетельству №332413 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №332413 с приоритетом от 08.09.2005 также является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника словесный элемент «ГАЗЕТА», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы. В середине верхней стороны прямоугольника расположено стилизованное изображение орла. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бордовом, белом, черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413 показал, что они содержат в своем составе в качестве основного индивидуализирующего элемента фонетически и семантически тождественный словесный элемент «газета» / «ГАЗЕТА», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Следует отметить, что при предоставлении правовой охраны противопоставленному товарному знаку принималась во внимание его приобретенная различительная способность, вследствие чего словесный элемент «ГАЗЕТА» включен в объем правовой охраны знака. Заявителем по заявке №2011725648 в свою очередь также были представлены документы [4] – [19], свидетельствующие о том, что заявленное обозначение используется в качестве наименования (названия) интерактивного издания «газета.ru». В этой связи есть основания полагать, что именно за счет слова «газета» в составе сравниваемых обозначений достигается их узнаваемость у потребителей.

Анализ перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают товары 16 класса МКТУ «газеты» и услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми] в интерактивном издании «Газета.Ру».

Указанные товары и услуги следует признать корреспондирующими друг другу, поскольку они имеют одно и то же назначение (товары и услуги в области производства средств массовой информации), одинаковый круг потребителей (читатели газет).

Маркировка однородных товаров и услуг обозначениями, принадлежащими разным лицам и включающими в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «газета», обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

Кроме того, следует принять во внимание то, что в настоящее время является распространенным явлением наличие у печатного средства массовой информации (газеты или журнала) его интерактивной версии.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов, изложенных в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №332413.

Что касается поступившего до даты (15.10.2013) заседания коллегии палаты по патентным спорам обращения заявителя к Руководителю Роспатента от 01.10.2013, то изложенные в нем доводы были учтены при рассмотрении дела в палате по патентным спорам.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2013, изменить решение Роспатента от 27.05.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011725648 с учетом дополнительных оснований.