

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 09.10.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010728669 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010728669 с приоритетом от 06.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Старая книга» (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАРАЯ КНИГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.06.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010728669 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СТАРАЯ КНИГА» указывает на назначение услуг и не обладает различительной способностью.

Согласно словарям (www.gramota.ru, <http://ru.wikipedia.org>, <http://slovari.yandex.ru>): старый – давно находящийся в употреблении, давно сделанный, книга – 1) литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания; 2) один из видов печатной продукции: неперiodическое издание, состоящее из сброшюрованных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющая объем более 48 страниц и, как правило, твердый переплет; 3) объединенные под единым переплетом листы бумаги, предназначенные для ведения записей, а также одно из нескольких крупных подразделений литературного произведения.

В заключении указано, что сайты сети Интернет являются общедоступными источниками информации для российского потребителя, в связи с чем рядовому потребителю понятен смысл данных слов, а значит, они будут восприниматься как описательные.

Учитывая повсеместное использование данного словосочетания разными производителями в области деятельности к которой относятся заявленные услуги (см. www.oldbook.ru/about; oldbook.3dn.ru/; www.oldbookshop.ru/onas/; www.nevsky3.spb.ru/catalog/default.php; www.antiquaire.ru/; <http://starkniga.narod.ru/>); www.antiqbook13.ru/; <http://mekniga2008.narod.ru>; <http://pulset.ru/tov/find14> al.php?id=41262; <http://marat-koshmarov.narod.ru/bookinisty.htm>; <http://biblionne.narod.ru/>; <http://ancientbooks.ru/>; <http://antiquartiy.ru/>; www.antic-book.ru/; www.stkniga.ru/; <http://main-shop.ru/>; www.tovaryplus.ru/firm/show/6220/7/; <http://cat.k1k.ru/Zhurnaly-i-kingi/Staraja-kniga-2193-442-70html>; www.tovaryplus.ru/film/show/6220/7/;

www.map.cek.ru/uslugisprav.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1456;

www.ambercity.ru; www.art-fakt.ru/catalog/5/showGroup.php), то только одному лицу не может быть предоставлено исключительное право на него, так как у любого может возникнуть необходимость в использовании его в гражданском обороте.

Представленные заявителем материалы не были расценены как доказательство приобретения различительной способности заявленным обозначением, поскольку они не подтверждают длительность и интенсивность использования заявленного обозначения для маркировки услуг, указанных в перечне заявки, на территории России, и кроме того, часть из них касается периода более позднего по отношению к дате подачи заявки, а некоторые материалы выполнены не чётко, что не позволяет их идентифицировать и, следовательно, учесть в качестве доказательства.

В возражении, поступившем 09.10.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Старая книга» (заявитель по заявке №2010728669) с 2004 год осуществляет деятельность по выпуску эксклюзивных подарочных изданий, а также оказывает услуги по реализации продукции через антикварно-букинистический Интернет-магазин;

- сведения о деятельности компании-заявителя размещены на принадлежащем ему сайте <http://www.oldbooks.ru/>, где также находится Интернет-магазин, через который компания осуществляет свою коммерческую деятельность в сети Интернет с использованием заявленного обозначения;

- данное доменное имя было зарегистрировано в 2003 году и, начиная с этого времени, компания заявителя начала работу по созданию Интернет-магазина под обозначением «СТАРАЯ КНИГА»;

- за период существования Интернет-магазина заявителем было заключено большое количество договоров с клиентами на продажу и поставку товаров, начиная от частных компаний и заканчивая крупными организациями;

- общее количество реализованной продукции через Интернет-магазин под обозначением «Старая книга» составило более 300 единиц на сумму свыше 3,5 млн.рублей, что говорит о большом объеме оказываемых услуг заявителем;

- продукция, реализуемая через Интернет-магазин «СТАРАЯ КНИГА», не является товаром широкого потребления и каждодневного пользования, а принадлежит к категории эксклюзивных, редких и подарочных товаров, поэтому такой объем реализованной продукции для данного вида товаров является существенным;

- покупатели данной продукции расположены во многих регионах Российской Федерации, таких как: Москва, Московская область, Ленинградская, Челябинская, Самарская, Белгородская, Брянская, Свердловская, Архангельская, Воронежская, Ульяновская, Рязанская, Тюменская, Тверская области, Карачаево-Черкесская Республика;

- заявитель рекламирует свое обозначение посредством контекстной рекламы, баннеров на специализированных букинистических ресурсах и досках объявлений, на собственном сайте <http://www.oldbooks.ru/>, на материальных носителях;

- заявленное обозначение «СТАРАЯ КНИГА» в процессе длительного (более 8 лет) и интенсивного использования завоевало определенную нишу на российском рынке, стало узнаваемым российскими потребителями, приобрело различительную способность и стало ассоциироваться у потребителя именно с компанией заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010728669 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- сведения об администраторе доменного имени oldbooks.ru [1];
- информация о домене oldbooks.ru [2];

- договор №22/5 взаимной переуступки права администрирования доменного имени oldbooks.ru [3];
- договоры, товарные накладные, платежные поручения [4];
- распечатки страниц сайта с 2004 по 2008 год [5];
- договор на размещение рекламных материалов с компанией МГФ «Московский Ветеран» [6];
- договор на участие в Международной выставке «Подарки и бижутерия. Осень 2010», диплом за участие в выставке [7];
- сведения о рекламе в прессе [8];
- информационные письма от клиентов [9].

На заседании коллегии заявитель представил следующие дополнительные материалы:

- товарные накладные, акты, счет-фактура [10];
- Устав ООО «Старая книга» от 12.04.2007 [11];
- Устав ООО «Старая книга» от 21.10.2011 [12];
- выписки из ЕГРЮЛ от 20.10.2010 и от 28.10.2011 [13];
- распечатка страниц из сети Интернет по запросу «СТАРАЯ КНИГА» [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.09.2010) заявки №2010728669 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАРАЯ КНИГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Государственная регистрация указанного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; реклама».

Исходя из приведенных в заключении по результатам экспертизы словарных значений словесных элементов словосочетания «СТАРАЯ КНИГА», экспертизой обоснованно сделан вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку

характеризует услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением, продажей и рекламой старых книг.

Заявителем были представлены документы [1-14], свидетельствующие о том, что ООО «Старая книга» использует обозначение «СТАРАЯ КНИГА» в качестве названия букинистического Интернет-магазина, который идентифицирует заявителя в сети Интернет доменным именем OLDBOKS.RU.

Вместе с тем, из имеющихся в материалах дела заявки №2010728669 распечаток из сети Интернет следует, что словосочетание «СТАРАЯ КНИГА» помимо заявителя используется различными лицами при оказании однородных услуг, имеющих отношение к продаже старинных, букинистических или просто прочитанных (то есть старых книг), в качестве названия магазинов, в том числе магазинов в сети Интернет.

Например, в Санкт-Петербурге по адресу Б.Сампсониевский пр., д. 56 расположен магазин «Старая Книга», существует Интернет магазин «Старая Книга Букъ-ля», в Москве в Свечном переулке д.5 также размещается магазин «СТАРАЯ КНИГА», магазин «Антиквар на Мясницкой» представляет Интернет площадку для торговли старыми книгами; букинистический магазин в городе Москва, Камергерский пер., д. 5, позиционирует себя в сети Интернет как магазин старой медицинской книги, Интернет магазин раритетных книг «Antic-Book.ru» предлагает к продаже старые книги (см. ссылки Интернет источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы).

В силу описательного характера и сложившейся ситуации на рынке услуг по реализации книжной продукции заявленное словосочетание «СТАРАЯ КНИГА» нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

При этом представленные заявителем в качестве приобретения заявленным обозначением различительной способности документы не подтверждают тот факт, что обозначение «СТАРАЯ КНИГА» в стандартном

графическом исполнении ассоциируется у потребителей исключительно с деятельностью ООО «Старая книга».

Необходимо отметить, что при изучении страниц сайта Интернет-магазина, принадлежащего заявителю, усматривается, что на нем присутствует обозначение, существенно отличающееся от заявленного, а именно, обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами, стилизованными под древнеславянский алфавит (буквы «я» и «н» в словесных элементах заменены другими символами). Для того, чтобы установить, что обозначения используются одним лицом, требуются дополнительные рассуждения и домысливания.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 22.11.2012, по существу повторяют доводы возражения, проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительных пояснений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2012.