

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 21.08.2015 возражение, 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 №2013723734, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2013723734, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2013723734, заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника синего цвета словесный элемент «ГАЗЕТА», выполненный заглавными буквами русского языка белого цвета. Изобразительный элемент представляет собой изображение двуглавой птицы с расправленными крыльями, выполнен в черном цвете и расположен в верхней центральной части заявленного обозначения.

Роспатентом 21.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к нижеследующему.

Изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде двуглавого орла, сходен до степени смешения с Государственным гербом Российской Федерации и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. Согласие соответствующего компетентного органа не представлено.

Словесный элемент заявленного обозначения «ГАЗЕТА» не обладает различительной способностью, т.к. является видовым наименованием определенных товаров с определенными свойствами и прямо указывает на вид товаров, указанных в заявке, и оказываемые заявителем услуги, связанные с рекламой и информацией в цифровых версиях, публикацией, распространением на электронных носителях и т.д. (газета – печатное периодическое издание, в котором публикуются материалы о текущих событиях; одно из основных средств в системе массовой информации и пропаганды, см. Интернет, Яндекс, БСЭ).

Поскольку словесный элемент занимает в знаке доминирующее положение, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и услуг.

В отношении услуг, не являющихся таковыми, заявленное обозначение носит ложный характер и способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с Государственным гербом Российской Федерации, поскольку сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, при этом доминирующим элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя, в заявленном обозначении является словесный элемент «ГАЗЕТА», расположенный в рамке синего цвета и имеющий определенное смысловое значение, изображение

двуглавой птицы в заявленном обозначении является второстепенным, восприятие же Государственного герба Российской Федерации формируется, в первую очередь, на основе геральдического щита красного цвета и расположенного на его фоне двуглавого орла;

- изобразительный элемент заявленного обозначения не содержит каких-либо геральдических элементов (красный геральдический щит; золотой двуглавый орел, поднявший вверх распушенные крылья и увенчанный двумя малыми коронами и одной большой короной, соединенными лентой; скипетр и держава; красный щит на груди орла; серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона), позволяющих соотнести этот изобразительный элемент с Государственным гербом Российской Федерации;

- изображение двуглавой птицы (в том числе, двуглавого орла) является древнейшим символом мудрости, знания, гармонии и единства двух начал, который используется на протяжении тысячелетий;

- практика рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражений по обозначениям, в состав которых включены геральдические элементы, свидетельствует о возможности регистрации товарных знаков с подобными элементами;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №332413, представляющего собой комбинированное обозначение, фактически тождественное заявленному обозначению и отличающееся только цветом фона, на котором расположен словесный элемент «ГАЗЕТА», а также шрифтовым исполнением этого словесного элемента;

- заявитель не согласен с доводом экспертизы об отсутствии различительной способности словесного элемента «ГАЗЕТА» заявленного обозначения в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- заявленные услуги относятся к публикациям в интерактивной сфере и не осуществляются в рамках производства печатной продукции;

- заявитель является учредителем широко известного потребителям средства массовой информации – сетевого издания «Газета.Ру» / «Gazeta.Ru» (свидетельство Эл №ФС77-54448);

- применительно к интерактивному изданию словесный элемент «ГАЗЕТА» заявленного обозначения является фантазийным, воспринимается потребителем через ассоциации, следовательно, не является видовым наименованием заявленных услуг с определенными свойствами.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013723734 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из энциклопедий, данные открытого реестра Роспатента по товарному знаку №332413, копия заявки №2005722733 на регистрацию товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (12.07.2013) поступления заявке №2013723734 на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В пункте 2 статьи 1483 Кодекса указано, что в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки, и обозначения, сходные до степени смешения с указанными элементами.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, 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.

Исходя из положений пункта 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания свойств товаров; видовые наименования предприятий.



Заявленное обозначение по заявке №2013723734 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника синего цвета словесный элемент «ГАЗЕТА», выполненный заглавными буквами русского языка белого цвета. Изобразительный элемент представляет собой изображение двуглавой птицы с расправленными крыльями, выполнен в черно-белом цветовом сочетании и расположен в верхней центральной части заявленного обозначения.

Согласно доводам, приведенным в заключении экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 21.04.2015, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает в свой состав изобразительный элемент - двуглавый орел, сходный до степени смешения с Государственным гербом Российской Федерации. Отсутствие согласия компетентного органа на включение данного элемента в качестве неохраняемого в состав заявленного обозначения послужило основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в целом.

В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 6.3.3 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное расположение относительно словесного элемента.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения, то заявленное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В данном случае, заявленное обозначение и Государственный герб Российской Федерации включают в свой состав изображение двуглавого орла.

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», герб России



представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем змея. Допускается одноцветное и многоцветное исполнение Государственного герба Российской Федерации.

Что касается изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, то он выполнен без детальной графической проработки. Указанный изобразительный элемент представляет собой изображение двуглавого орла с распростертыми по бокам туловища крыльями в черно-белом цветовом сочетании. Орел держит в правой и левой лапах ленту, а, кроме того, в правой лапе орла находится продолговатый предмет, напоминающий державу. На груди орла расположен щит изогнутой формы с изображением всадника на коне.

Сопоставительный анализ индивидуализирующих изобразительных элементов сравниваемых обозначений показал, что они имеют существенные отличия. Так, изобразительный элемент в составе заявленного обозначения не содержит геральдических символов, характерных для Государственного герба

Российской Федерации (в изображении орла отсутствуют короны, держава), орел, входящий в состав заявленного обозначения, держит в лапах ленту, которая отсутствует в Государственном гербе Российской Федерации. Также отличается внешняя форма изображений орла сравниваемых обозначений (сравниваемые изображения орлов имеют разную форму крыльев и их положение в пространстве, у орла в заявленном обозначении отсутствует хвост).

Таким образом, имеющиеся существенные отличия сравниваемых изобразительных элементов обуславливают вывод об отсутствии в сознании потребителя ассоциации между заявленным обозначением и Государственным гербом Российской Федерации. Следовательно, отсутствуют основания для вывода о сходстве этих обозначений до степени их смешения в целом. В этой связи препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, регламентированное положениями пункта 2 статьи 1483 Кодекса, отсутствует.

Вместе с тем, в качестве основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, экспертизой указывалось на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. В этой связи необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ГАЗЕТА». Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что слово «ГАЗЕТА» означает периодическое издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ – газеты;

35 класс МКТУ – реклама; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; информация деловая; обзоры печати; обработка текста; презентация товаров во всех

медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети;

38 класс МКТУ – телекоммуникации; агентства печати новостей; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; предоставление онлайн форумов;

41 класс МКТУ – макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; информация по разнообразным вопросам, в частности относящимся к таким, как новости, спорт и развлечения через глобальную компьютерную сеть; организация культурно-просветительских мероприятий, в том числе предоставление информации в режиме реального времени в сфере новостей и развлечений через Интернет; предоставление доступа к компьютерным базам данных в режиме реального времени, содержащих новости и сообщения развлекательной тематики; новости загружаемые, распространяемые через сеть глобальной связи.

Следует отметить, что в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты» и части заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, которые могут относиться к процессу производства периодического средства массовой информации, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем в прямом значении этого слова – «газета», вне зависимости от формы представления информации, т.е. в том числе и в отношении Интернет-издания газеты, а, следовательно, указывать на вид товаров и назначение оказываемых услуг.

В отношении заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, не связанных с производством периодического средства массовой информации – газеты, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Что касается доводов заявителя о различительной способности заявленного обозначения, то необходимо отметить следующее.

Коллегия приняла к сведению доводы о наличии у заявителя исключительного права на товарный знак  по свидетельству №332413 с приоритетом от 08.09.2005, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты» и включающий в свой состав как изобразительный элемент в виде двуглавого орла, так и словесный элемент «ГАЗЕТА».

Права на данный товарный знак были получены ООО «Газета.Ру» в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 03.06.2014 за №РД0149063. Товарный знак  по свидетельству №332413 изначально был зарегистрирован на имя Автономной некоммерческой организации «Редакция Ежедневной газеты», Москва. Исходя из общедоступной информации сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org>), «Газета» - ежедневная российская общественно-политическая газета издательства АНО «Редакция Ежедневной газеты», выходившая с сентября 2001-го до апреля 2010 года.

Следует указать, что регистрация товарного знака обозначение  была осуществлена на имя Автономной некоммерческой организации «Редакция Ежедневной газеты» с учетом приобретения различительной способности в том виде, как он зарегистрирован.

При этом товарный знак , права на которые в настоящее время принадлежат ООО «Газета.Ру», отличается от заявленного обозначения



. Так, у этих обозначений отличается цветовая гамма, изобразительный элемент в виде двуглавого орла имеет ряд отличий по форме крыльев, головы, ленты, наличию в лапах орла таких элементов как скипетр, также отличается местоположение этих орлов по отношению к словесному элементу

«ГАЗЕТА» (в товарном знаке по свидетельству №332414 лапы орла и лента находятся за словесным элементом, а в заявленном обозначении - над этим элементом). Кроме того, в заявленном обозначении и товарном знаке по свидетельству №332414 отличается шрифтовое исполнение словесных элементов «ГАЗЕТА».

Кроме того, необходимо отметить, что для индивидуализации наименования (названия) средства массовой информации, а именно Интернет-издания, заявитель использует иное обозначение, а именно **газета.ru** (свидетельства №537876, №538011), в отношении которого было доказано приобретение различительной способности.

Какая-либо информация о том, что товарный знак  или заявленное обозначение  когда-либо использовались заявителем в качестве индивидуализации средства массовой информации (газеты) в материалах заявки №2013723734 отсутствует.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что комбинированное заявленное обозначение  ассоциируется с заявителем по рассматриваемой заявке, и, следовательно, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации выпускаемого им средства массовой информации – газеты.

Таким образом, в силу отсутствия материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности, нет оснований для вывода об обоснованности требований возражения о возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2013723734 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ в силу его несоответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2015.