

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 14.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740550/50, поданное МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011740550/50 с приоритетом от 09.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИТИЛИНК электронный дискаунтер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.06.2013 о государственной регистрации товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «электронный дискаунтер» (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием указанных словесных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что словесные элементы «электронный дискаунтер» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, поскольку являются видовым наименованием предприятия («электронный» - производимый

по компьютерным сетям, Интернет; «дискаунтер» - магазин или предприятие, продающие товары длительного пользования, в основном бытовой и электронной техники по сниженным ценам и без дополнительных услуг для покупателей) и используется различными производителями для маркировки товаров и услуг, однородных заявленному.

В поступившем 14.08.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.06.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «СИТИЛИНК электронный дискаунтер» заявленного обозначения по заявке №2011740550 являются единой оригинальной фразой и представляют собой произведение, исключительное право на которое уже принадлежит заявителю с 03 марта 2008 года согласно Договору об отчуждении исключительного права на объект авторского права с одновременным отчуждением оригинала произведения (авторской рукописи);

- словесные элементы «электронный дискаунтер», вырванные из контекста фразы «СИТИЛИНК электронный дискаунтер», сами по себе не являются общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание товаров (услуг) или общепринятым сокращенным наименованием предприятия, так как не имеют словарного значения как устойчивое словосочетание ни в одном из общедоступных справочников и/или словарей;

- информация из сети Интернет содержит много неточной, устаревшей, а, зачастую, и заведомо ложной информации, которая без дополнительной проверки и подтверждения, а также надлежащей фиксации, не может быть положена в основу решений, затрагивающих права заявителей на регистрацию товарного знака;

- указанные в заключении экспертизы ссылки на Интернет не могут служить доказательством использования словосочетания «электронный дискаунтер» третьими лицами до даты подачи настоящей заявки, поскольку являются некорректными;

- заявитель активно использует заявленное обозначение «СИТИЛИНК электронный дискаунтер» путем размещения рекламы в СМИ, общественном транспорте, сопутствующих товарах (пакетах и т.п.), почтовых ящиках жилых

домов, сети Интернет, на пластиковых картах, в кинотеатрах на территории крупных российских городов (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде);

- в сети Интернет были размещены рекламно-информационные статьи о магазине «СИТИЛИНК электронный дискаунтер» и даты их размещения зафиксированы на соответствующих страницах доменов, при этом они приходится на период до подачи заявки №2011740550.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без указания словесных элементов «электронный дискаунтер» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор об отчуждении исключительного права на объект авторского права;
2. Лицензионные договоры;
3. Договоры на размещение рекламы;
4. Рекламно-информационные статьи;
5. Печатная продукция;
6. Письма от производителей электроники и бытовой техники.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СИТИЛИНК электронный дискаунтер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство, в котором просит ограничить заявленный перечень товаров и услуг услугами 35, 36, 37 классов МКТУ, исключив товары 07, 09, 11 классов МКТУ.

Таким образом, правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Так, словосочетание «электронный дискаунтер» состоит из словесных элементов:

- «электронный» - прилагательное: 1) соотносится с существительным электрон, связанный с ним; 2) свойственный электрону, характерный для него; 3) связанный с использованием свойств электронов, основанный на их свойствах;

(см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 943)

4) производимый по компьютерным сетям (см. словари Интернет);

- «дискаунтер» - магазин или предприятие, продающие товары длительного пользования, в основном бытовой и электронной техники по сниженным ценам и без дополнительных услуг для покупателей, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, слово «дискаунтер» может быть расценено как общепринятое видовое наименование предприятия. Прибавление к данному слову прилагательного «электронный» не придает заявленному обозначению оригинальности, поскольку словосочетание «электронный дискаунтер» воспринимается в значении «электронный магазин».

Исходя из изложенного, словосочетание «электронный дискаунтер» может быть расценено как наименование магазина или предприятия.

Доводы заявителя о том, что обозначение «СИТИЛИНК электронный дискаунтер» является единой оригинальной фразой и представляет собой произведение, исключительное право на которое уже принадлежит заявителю с 03 марта 2008 года согласно Договору об отчуждении исключительного права на объект авторского права с одновременным отчуждением оригинала произведения (авторской рукописи), коллегией палаты по патентным спорам не оспариваются. Однако, по сведениям из сети Интернет, обозначение «электронный дискаунтер» используется многими лицами для обозначения услуг аналогичных заявленным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2011740550 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, принадлежащих МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, поскольку заявителем не представлены сведения о территории оказания услуг; длительности и регулярности использования обозначения «СИТИЛИНК электронный дискаунтер»; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах, оказываемых заявителем под обозначением «СИТИЛИНК электронный дискаунтер».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что обозначение «электронный дискаунтер», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.