

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, рассмотрела возражение от 19.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство Символ Плюс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734537, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009734537 с приоритетом от 28.12.2009 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «bOOks.ru», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения пары глаз, используемого в качестве букв «OO» в слове «bOOks».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги; учебники» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; публикация интерактивная книг и периодики». При этом было указано, что словесный элемент «books.ru» является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ и всех товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «books.ru» не обладает различительной способностью и является неохраноспособным в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги; учебники» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; публикация интерактивная книг и периодики», поскольку указывает на вид и назначение данных товаров и услуг (слово «books» в переводе с английского языка означает «книги»), а элемент «ru» является кодом ВОИС и используется в качестве обозначения российской принадлежности адресов электронной почты и веб-серверов в Интернете.

В данном заключении также указано, что в отношении остальных товаров и услуг, приведенных в заявке, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и назначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) в настоящее время книга может быть представлена не только на бумажном носителе, но и в электронном виде как файл с текстом книги или как аудиокнига, воспроизведение которых возможно посредством ридеров (электронных книг) или планшетов;

2) на планшетах возможно воспроизведение интерактивных книг, которые представляют собой доступные через Интернет файлы, позволяющие пользователю не только читать, но и участвовать в формировании сюжета произведения, а также осуществлять другие виды деятельности – игру, раскладывание, раскрашивание и пр.;

3) создание любых видов книг сопровождаются услугами, например, издание книг, продвижение товаров, редактирование текстов, доставка товаров;

4) заявитель является издательством со всеми присущими такому предприятию видами деятельности, а также владельцем сайта «<http://www.books.ru>» и крупного интернет-магазина, осуществляющего, в том числе, доставку товаров;

5) заявитель активно осуществляет свою деятельность с 1995 года на российском и зарубежном рынках и участвует в международных выставках, потребитель хорошо знает как бумажную, так и электронную его продукцию.

Исходя из указанных обстоятельств, заявитель считает, что заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения части приведенных в заявке товаров и услуг, а именно, товаров 09 класса МКТУ «диски звукозаписи; носители звукозаписи; компакт-диски [аудио-видео]; средства обучения аудиовизуальные; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», товаров 16 класса МКТУ «издания печатные; книги; учебники», услуг 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов», услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискусионными формами в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная», услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); упаковка товаров; экспедирование грузов», услуг 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; прокат аудио- и звукозаписей; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных];

редактирование текстов, за исключением рекламных» и услуг 42 класса МКТУ «перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; размножение компьютерных программ» (далее – ограниченный перечень товаров и услуг).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении данного ограниченного перечня товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие документы:

- сведения из Интернета [1];
- распечатки сведений с сайта заявителя [2];
- фотографии стенда заявителя на выставке и автомобилей, доставляющих товары заявителя [3].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «bOOks.ru», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы «OO» стилизованы под изображение пары глаз, которое занимает большую часть пространства и акцентирует на себе внимание.

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров и услуг.

Слово «books» в переводе с английского языка означает «книги», а элемент «.ru» представляет собой указание на принадлежность домена российскому сегменту Интернета. Выводы экспертизы о неохраноспособности данных элементов и возможности их включения в товарный знак, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемых элементов заявителем в возражении не оспариваются.

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время книга может быть представлена не только на бумажном носителе, но и в электронном виде на соответствующих носителях как текстовый файл или как звуковой файл

(аудиокнига), которые воспроизводятся посредством компьютеров, ридеров (электронных книг), планшетов и/или аудиотехники. Через Интернет доступны файлы (интерактивные книги), позволяющие пользователю не только читать, но и участвовать в формировании сюжета произведения, а также играть, раскрашивать и производить иные действия.

Создание любых видов книг сопровождается деятельностью по их изданию, редактированию текстов или обработке файлов, продвижению и доставке соответствующих товаров и так далее.

Материалы [1 – 3] содержат некоторые сведения о такой деятельности заявителя.

Так, согласно сведениям из Интернета [1] издательство книг осуществляется заявителем с 1995 года, а электронных книг – с 2008 года, реализация которых производится также и посредством принадлежащего ему интернет-магазина на сайте «<http://www.books.ru>».

Заявитель является владельцем домена «books.ru» с 09.12.1996 (см. Интернет-портал «<http://www.who.is>»).

Распечатки сведений с сайта заявителя «<http://www.books.ru>» [2] указывают, в частности, на издаваемые и предлагаемые им к продаже книги на бумаге, электронные книги (е-книги) и аудиокниги. На сайте заявителем предлагаются услуги по созданию и размещению на продажу бумажных и электронных книг по заказу пользователей. Сайт позволяет провести интерактивный поиск по базе книг, а также подключиться к базам данных других, в том числе иностранных, сайтов. Сайт содержит рекламу для третьих лиц, а также предоставляет возможность участия в форумах. Предлагаются услуги по доставке соответствующих товаров покупателю.

Фотографии [3] содержат изображения стенда заявителя на выставке и доставляющих товары заявителя автомобилей, на которых помещены заявленное обозначение и сходный с ним комбинированный товарный знак по свидетельству № 250909 с приоритетом от 08.08.2002, содержащий словесный элемент «bOOks.ru» и зарегистрированный на имя заявителя в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация товарного знака, заявленное обозначение будет порождать у потребителей ассоциации исключительно с соответствующими товарами и услугами заявителя.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении данного ограниченного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 19.08.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009734537.