

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.02.2008, поданное ООО «ЕВРОИНВЕСТ», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006704437/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006704437/50 с приоритетом от 28.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРОМОФИЛЬМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.10.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.3, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» в силу своего семантического значения («Промофильм» – «это некая разновидность фильма, некая совокупность рекламных фотографических изображений, связанных единым сюжетом») для части заявленных товаров и услуг, связанных с производством фильмов подобной тематики (например, видеокамеры; камеры киносъемочные; киностудии; монтаж видеозаписей; услуги по написанию сценариев и т.п.) указывает на назначение заявленных товаров, вид и назначение услуг, вследствие чего является неохраняемым. Для остальной части заявленных товаров и услуг, не связанных с производством презентационных фильмов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, вида и назначения услуг. Информация о том, что такое «ПРОМОФИЛЬМ» представлена в сети Интернет (www.promofilm.ru, www.revolt.com.ru, www.videograd.land.ru).

В возражении от 27.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» не является простым наименованием продукта, относящегося к перечисленной экспертизой группе товаров. Оно также не является видовым и не указывает на назначение товара. Данное обозначение по отношению к указанным экспертизой товарам может вызвать лишь определенные ассоциации или какие-либо дополнительные рассуждения. Например, можно предположить, что это рекламный ролик фильма, который только что вышел на телеэкраны, или, что это корпоративный фильм о некой компании, или, что это продукт, который рассказывает о циклах, способах и методологии создания треллеров (рекламный ролик о фильме);

- «ПРОМОФИЛЬМ» также не является указанием на вид товара, т.к. он не выражен в конкретном материальном объекте как, например, стол или стул;

- лексическое значение слова «ПРОМОФИЛЬМ» отсутствует в толковых словарях. Промофильм используется в узко-специализированных профессиональных кругах, занимающихся созданием рекламных роликов;

- Промофильм – это корпоративный или иной фильм. Производство этого фильма осуществляется по заказу клиента, в соответствии с корпоративными целями, рекламной компанией и другими составляющими;

- само понятие Промофильм используется в качестве сопроводительного, дополнительного источника информации об обсуждаемом объекте, который представлен в форме Промофильма. Промофильм с точки зрения товарной категории может быть размещен в эфире, на каком-либо носителе, но в конечном итоге – это прикладной объект, такой же как рекламный ролик, треллер;

- например, существует Промофильм Компании «Проктер энд Гэмбл» и указание надписи «Промофильм Компании «Проктер энд Гэмбл» на кассете или ином магнитном носителе будет позволять потребителю идентифицировать этот продукт как товар. Если же на товаре, в том числе носителе информации, указано слово «ПРОМОФИЛЬМ» без соответствующих предположений и домыслов потребитель не сможет идентифицировать категорию «ПРОМОФИЛЬМ» с тем, что конкретно представлено, экспонировано на пленке;

- обозначение ПРОМОФИЛЬМ» не является также способным ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, вида и назначения услуг. По отношению к заявленным товарам и услугам данное обозначение является фантазийным и не порождает определенных ассоциативных связей в отношении, например, заявленных товаров 09 класса МКТУ: диктофоны, автоматы для продажи билетов, видеокамеры, носители информации магнитные, носители звукозаписи; для всех заявленных товаров 16, 25, 28 классов МКТУ, а также, например, услуг 35 класса МКТУ: обзоры печати, продвижение товаров для третьих лиц, услуги манекенщиков; услуг 41 класса МКТУ: организация развлечений, дискотеки, игры азартные и др., а также в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ;

- обозначение способно ввести потребителя в заблуждение по отношению к заявленному перечню товаров и услуг, если оно означает или характеризует определенный товар или услугу и при этом заявлено для индивидуализации однородного товара или услуги, например, нельзя применять прилагательное «СЛИВОЧНЫЙ» к продуктам, не содержащим молоко, или зарегистрировать товарный знак «ФИЛЬТР» для ножниц или кухонного ножа;

- необходимо отметить, что обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» зарегистрировано в качестве фирменного наименования на имя ООО «Промофильм». Указанная организация предоставляет письменное согласие на регистрацию обозначения «ПРОМОФИЛЬМ» на имя заявителя по рассматриваемой заявке – ООО «ЕВРОИНВЕСТ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006704437/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В дополнение к возражению на заседании коллегии, состоявшейся 20.04.2009, заявителем были представлены следующие доводы в защиту регистрации заявленного обозначения (приложение 1 к заседанию коллегии от 20.04.2009):

- словесное обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» («промо» - реклама, продвижение товара; «фильм» - совокупность фотографических изображений (кадров), последовательно расположенных на пленке, связанных единым сюжетом и предназначенных для воспроизведения на экране (см. Большая советская энциклопедия <http://slovari.yandex.ru>) является описательным, указывающим на вид товара (услуги), конкретизирующим товар (услугу), в случае, если это соответствует действительности: для товаров 09 класса МКТУ, являющихся носителями информации, которые могут содержать изображения, фильмы; для части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой; для части услуг 41 класса МКТУ – видеосъемка, киностудии, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, производство видеофильмов,

кинофильмов, прокат кинофильмов, предоставление услуг кинозалов, формирование цифрового изображения, фоторепортажи и др.;

- обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» является абсолютно фантазийным для всех товаров 16 класса МКТУ, в частности, для товаров – газеты, издания печатные, календари, каталоги, периодика, продукция печатная; услуг 41 класса МКТУ – агентства по предоставлению моделей для художников, бронирование билетов на спектакли, дискотеки, информация по вопросам развлечений и отдыха, клубы развлекательные, организация конкурсов развлекательных, передачи развлекательные телевизионные, телепередачи развлекательные, шоу-программы.

К материалам возражения приложены в качестве дополнительных материалов:

- письменное согласие от ООО «Промофильм» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ПРОМОФИЛЬМ»;

- примеры регистраций со словесными элементами «ПРОМО» (свидетельства №353175, №322341, №264301, №285089, №325022, №265721, №319816, №266214, №166282), «ФИЛЬМ» (свидетельства №367033, №307278, №340964, №336646, №336644, №340404, №321995, №274662, №280078).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.02.2006) поступления заявки №2006704437/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

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

Как справедливо было указано в возражении заявителя, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух частей - «ПРОМО» и «ФИЛЬМ». Первая часть слова «ПРОМО» образована от английского «promo», что в переводе означает «рекламный фильм, ролик и т.п.» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). В свою очередь «ФИЛЬМ» - это совокупность фотографических изображений (кадров), последовательно расположенных на пленке, связанных единым сюжетом и предназначенных для воспроизведения на экране; кинопроизведение (Большой Энциклопедический словарь, <http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, анализ

обозначения «ПРОМОФИЛЬМ» показал, что оно представляет собой название некоего рекламного ролика. Несмотря на то, что слово «ПРОМОФИЛЬМ» само по себе еще не нашло отражения в толковых словарях и энциклопедиях, тем не менее оно применяется в лексике русского языка, и информацию о нем легко подчерпнуть в сети Интернет, в том числе на сайтах www.promofilm.ru, www.revolt.com.ru, www.videograd.land.ru, ссылки на которые были приведены в решении экспертизы. Так, согласно представленной на этих сайтах информации «ПРОМОФИЛЬМ» - это презентационный ролик рекламного характера, позволяющий доходчиво рассказать о предприятии, об отличительных его чертах продукции от аналогичной компании продукции конкурентов и т.п. В этой связи можно сделать вывод о том, что «ПРОМОФИЛЬМ» - это название некоего продукта рекламного характера (то же что и рекламный ролик, треллер и т.п.). Таким образом, для товаров и услуг, связанных или сопутствующих производству фильмов, указанное обозначение будет являться описательным, т.е. указывающим на назначение товаров и услуг, с чем заявитель выразил согласие в своем дополнении к возражению (приложение 1 к заседанию коллегии от 20.04.2009).

Вместе с тем, не представляется возможным согласиться с доводами заявителя относительно того, что обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» будет восприниматься как фантазийное обозначение в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, и в частности, для товаров – газеты, издания печатные, календари, каталоги, периодика, продукция печатная. Печатные издания, маркированные обозначением «ПРОМОФИЛЬМ», будут однозначно восприниматься потребителем как продукция, содержащая информацию о рекламных роликах, их создании и т.п. То есть, «ПРОМОФИЛЬМ» будет указывать на тематику того или иного печатного издания.

Что касается другой части товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и не имеющих отношения к производству рекламных роликов, то в отношении них обозначение «ПРОМОФИЛЬМ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товара или услуг.

В силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2006704437/50 требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2008, оставить в силе решение экспертизы от 29.10.2007.