

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 25.03.2016 возражение, поданное ООО «СитиСайтс», г.Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712860, при этом установила следующее.



Словесное обозначение  по заявке №2014712860, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение фонетически и семантически воспроизводит обозначение, используемое компанией «CitySites» (компания «CitySites» - сеть городских сайтов на территории Украины, России, Белоруссии и Казахстана, см. Интернет-сайт <http://citysitesglobal.ru> и др.) для маркировки услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя - ООО «СитиСайтс», г.

Белгород, не может быть осуществлена, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

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

- администратором доменного имени citysitesglobal.com, на который ссылается экспертиза, согласно справке регистратора доменных имен является Yevhen Yavtushenko (Евгений Явтушенко), информация о нем размещена также на странице сайта в разделе контакты: <http://citysitesglobal.com/ru/contacts>;

- Евгений Явтушенко является согласно данным ЕГРЮЛ единственным и стопроцентным учредителем ООО «СитиСайтс».

- Евгений Явтушенко, являясь администратором доменного имени citysitesglobal.com, предоставляет его для размещения сайта, содержащего информацию о деятельности принадлежащей ему компании - ООО «СитиСайтс», т.е. заявителя по рассматриваемой заявке.

- таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно заявителя.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013712860 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Справка регистратора доменных имен;
- Распечатка Интернет-страницы <http://citysitesglobal.com/ru/contacts>;
- Письмо-согласие от Явтушенко Е.А. на регистрацию товарного знака по заявке №2014712860.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.04.2014) поступления заявки №2014712860 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

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 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.



Комбинированное обозначение по заявке №2014712860 включает словесные элементы «City Sites», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «City» размещен на фоне параллелограмма со скругленными углами, в нижней части которого расположен треугольный выступ.

Решение Роспатента от 27.11.2015 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, компанией «CitySites» согласно сведениям, опубликованным на сайте citysitesglobal.com.

Заявитель не отрицает, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, использующееся на сайте citysitesglobal.com. Согласно информации, приведенной в

сети Интернет, компания «CitySites» - является сетью городских сайтов на территории стран СНГ.

Вместе с тем представленные в справке регистратора доменных имен данные свидетельствуют о том, что администратором сайта citysitesglobal.com является Yevhen Yavtushenko (Евгений Явтушенко), который также указан в качестве исполнительного директора компании на страницах сайта в разделе контакты. Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ Евгений Явтушенко является единственным учредителем ООО «СитиСайтс», т.е. заявителя по рассматриваемой заявке. От Евгения Явтушенко представлено письмо, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014712860 на имя ООО «СитиСайтс».

При указанных обстоятельствах, свидетельствующих о связи заявленного

обозначения  с ООО «СитиСайтс», коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и вводе потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2016, отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712860.