

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.06.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГОРБУШКА», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710638, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013710638 с приоритетом от 01.04.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «Кибермаркет», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09-16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ.

Роспатентом 10.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сложное слово, где «кибер» - представляет собой транслитерацию слова «cyber» - имеющего значение –

«относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету, а «market» - рынок, сбыт, торговля, магазин (см. www.translate.google.ru, www.yandex.ru, www.lingvo.yandex.ru) указывает на назначение товаров и услуг, кроме того, используется различными лицами для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным (см. www.ulmart.ru, www.best-guide.ru, www.cybermarket.ru, www.cifra45.ru).

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «CYBERMARKET» (свидетельство №473750 с приоритетом от 15.02.2011), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «Юлмарт», 190121, Санкт-Петербург, ул. Писарева, 10, лит. А, пом. 4-Н, в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

В поступившем 23.06.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является транслитерацией слова «cybermarket», то есть является фантазийным словесным элементом, в связи с чем не указывает на назначение товаров и услуг;
- заявленное обозначение не используется различными лицами для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным;
- довод экспертизы о том, что обозначение «Кибермаркет» будет восприниматься потребителем в качестве описательного, не является обоснованным;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №473750 являются фонетически, графически несходными, так как имеют разное звучание, выполнены буквами различных алфавитов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710638 в отношении всех товаров 03, 05, 06, 08, 09-16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2015, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части товаров и услуг, не относящихся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету, заявленное обозначение «Кибермаркет» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг.

В целях предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов по поводу нового мотива для отказа, выдвинутого коллегией, заседание было перенесено на более позднюю дату.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2016, заявитель устно выразил свое несогласие с указанными основаниями, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным словесным элементом, в связи с чем оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.04.2013) поступления заявки №2013710638 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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, 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 доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 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.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Кибермаркет», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09-16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (www.dic.academic.ru) слово «кибер» является сокращением от слова «кибернетический», имеющего значение «относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету». Слово «маркет» является транслитерацией слова «market», имеющего значение «рынок, сбыт, торговля, магазин».

Следовательно словесный элемент «кибермаркет» является фантазийным обозначением, его смысловое значение для каждого потребителя представляется весьма субъективным, требует рассуждений, ассоциаций, домысливания.

Что касается довода экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, где «кибер» - «транслитерация» слова «cyber» – («относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету, а «market» - рынок, сбыт, торговля, магазин (см. www.translate.google.ru, www.yandex.ru, www.lingvo.yandex.ru)), то необходимо следующее.

В соответствии с правилами транслитерации и ретранслитерации письма, предусмотренными Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95), принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации в г. Минске в 2000 году и введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии

от 4 сентября 2001 г. №371-ст в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г. слово «cybermarket» транслитерируется буквами русского алфавита как «цыбермаркет» (см. <http://www.transliter.ru/autotranslit/>). Таким образом, довод экспертизы о том, что словесный элемент «кибермаркет» является транслитерацией слова «cybermarket», бездоказателен.

Анализ приведенных в заключении по результатам экспертизы источников информации (см. www.ulmart.ru, www.best-guide.ru, www.cybermarket.ru, www.cifra45.ru) показал, что словесный элемент «кибермаркет» используется различными лицами, оказывающими услуги Интернет-магазинов. В статье, размещенной на сайте www.best-guide.ru указано, что «кибермаркет» - это «новый формат магазинов бытовой техники и электроники». Также, необходимо отметить, что Интернет – магазины, помимо товаров, связанных с компьютерами, информационными технологиями, предлагают к продаже также спортивные, садовые и зоотовары для потребителей (например: «Юлмарт»). Кроме того, коллегия отмечает, что в большинстве данных источников информации отсутствуют сведения об использовании словесного элемента «кибермаркет» для индивидуализации каких-либо товаров и услуг до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что для среднего российского потребителя семантика элемента «кибермаркет» является неопределенной, не позволяющей рассматривать данный элемент как «описательный» (имеющий конкретное понятийное наполнение) по отношению к испрашиваемому перечню товаров и услуг.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №473750 [1] представляет собой словесное обозначение «CYBERMARKET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Товары 09, 16 классов МКТУ и услуги 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], поскольку либо совпадают, либо относятся к одному виду товаров или услуг, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, условия реализации/оказания. Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Словесный элемент «CYBERMARKET» состоит из двух лексических единиц английского языка «CYBER» и «MARKET» (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru), которые имеют строго определенную транскрипцию – ['saɪbə] и ['mɑ:kit], отличающуюся от звукового состава слова «кибермаркет». К тому же слова «КИБЕРМАРКЕТ» и «CYBERMARKET» выполнены буквами разных алфавитов (русского/латинского), при этом соответствующие шрифтовые единицы этих слов отличаются друг от друга по своему начертанию, порождая совершенно разное общее зрительное впечатление от их восприятия.

Как указано выше, словесный элемент «кибермаркет» является фантазийным, что не позволяет оценить сравниваемые словесные элементы с точки зрения семантического фактора сходства.

Отличие сопоставляемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2015, отменить решение Роспатента от 10.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710638.