


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 14.08.2017, поданное ООО «ЛИТРЕС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015738656, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015738656 с приоритетом от 26.11.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015738656 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое американской компанией «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.» в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (<https://www.wdc.com/ru-ru>; <https://www.ixbt.com/storage/wd-my-book-live.shtml> и др.).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «MY BOOK» по свидетельству №342405 (1) с приоритетом от 11.05.2006, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- со знаком «MYBOOKS» по международной регистрации №1100975 (2) с конвенционным приоритетом от 22.04.2011, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2);

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2015738656 в отношении следующего скорректированного перечня заявленных товаров и услуг:

09 класс МКТУ «публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; книги электронные»;

16 класс МКТУ «книги; издания печатные»;

38 класс МКТУ «передача цифровых файлов»;

41 класс МКТУ «публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; предоставление видео

файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых»;

- заявитель использует обозначение «MyBook» в отношении сервиса, связанного с электронной книгой, которую можно читать на сайте через браузер, воспользовавшись приложением для iPhone, iPad, Android;

- товары 09 класса МКТУ «компьютерная продукция, включая дисководы» противопоставленного товарного знака (1) отличаются от испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, которые не являются устройствами (механизмами, конструкциями), а представляют собой некие файлы, то есть совокупность взаимосвязанных блоков информации, распознаваемая компьютером как единое целое;

- в перечне противопоставленного знака (2) перечислены услуги 41 класса МКТУ, которые не связаны с электронными или цифровыми книгами, в этой связи они не являются однородными испрашиваемым услугам 41 класса МКТУ, поскольку имеют разное функциональное назначение и относятся к разным видам товаров;

- область деятельности компании «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.», а также перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий ей товарный знак (1), не пересекаются с областью деятельности заявителя, связанной с электронными книгами;

- на сайте компании «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.» размещена информация об использовании товарного знака «MY BOOK» в отношении товара, представляющего собой внешний накопитель, не являющегося однородным испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ по виду, роду товаров и функциональному назначению;

- заявителем представлены документы, подтверждающие, что заявленное обозначение в силу длительности и интенсивности его использования еще до даты приоритета заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015738656 в отношении указанного выше перечня товаров и услуг 09, 16, 38, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие источники информации:

- распечатки с сайта о значении слова «компьютер», «дисковод», «файл» (3);
- информация с сайтов по поисковому запросу «внешний накопитель» (4);
- сведения о регистрации домена mybook.ru (5);
- данные об онлайн-библиотеке «Mybook» на различных сайтах (6);
- лицензионное соглашение №И-101-07 от 20.09.2007 (7);
- справка о затратах на продвижение обозначения «Mybook» (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (26.11.2015) заявки №2015738656 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «MYBOOK» и «Майбук», выполненных одно под другим буквами латинского и русского

алфавитов, соответственно. Над словесными элементами расположено стилизованное изображение, состоящее из ломаных линий.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «MY BOOK» (1) и «MYBOOKS» (2), выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерная продукция, включая дисководы». Правовая охрана противопоставленного знака (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «образование, обучение, развлечения, спортивные и культурные мероприятия, услуги по организации досуга, издание книг, услуги библиотек, организация соревнований (обучение или развлечения), организация и проведение коллоквиумов, конференций и конгрессов, организация выставок в культурных или образовательных целях, услуги по написанию сценариев, организация и проведение семинаров; публикации, кроме рекламных текстов, написание текстов, кроме рекламных; информация о развлекательных мероприятиях, организация и проведение семинаров; информация и консультации по вопросам литературы и искусства; литературные и художественные критики; корректуры рукописей (контроль качества); отбор рукописей литературных экспертов; ни одна из услуг, упомянутых выше, не связана с электронными или цифровыми книгами».

Следует отметить, что в заявленном обозначении основными «сильными» индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «MYBOOK» и «Майбук», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

В этой связи анализу на тождество и сходство сравниваемых обозначений подлежат словесные элементы «MY BOOK», «MYBOOKS» и «MYBOOK/Майбук».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено близостью состава звуков и их расположением по отношению друг к другу, а также полным фонетическим вхождением словесных элементов «MYBOOK/Майбук» заявленного обозначения в словесные элементы «MY BOOK», «MYBOOKS» противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Семантическое сходство сравниваемых обозначений основано на одинаковом смысловом значении сопоставляемых словесных элементов. Словосочетание «MY BOOK» противопоставленного знака (1) в переводе с английского языка означает «моя книга» (см. slovari.yandex.ru). Словесный элемент «Майбук» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию английского слова «MYBOOK». Следует отметить, что словесные элементы «MYBOOK» заявленного обозначения и «MYBOOKS» противопоставленного товарного знака выполнены едино без пробелов, но хорошо знакомы потребителям в силу частого применения в обычном обиходе слов «MY» («мой»), «BOOK»/«BOOKS» («книга»/«книги»), следовательно, однозначно будут толковаться в значениях «моя книга» и «мои книги».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и сопоставляемые товарные знаки следует признать сходными по семантическому критерию сходства знаков.

Сопоставляемые словесные элементы «MYBOOK» и «MY BOOK», «MYBOOKS» сравниваемых обозначений выполнены заглавными буквами одного алфавита, без какой либо графики, что визуально сближает знаки. Кроме того, присутствующий в заявленном обозначении стилизованный изобразительный элемент не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 38, 41 классов МКТУ и товаров/услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1), (2), показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «компьютерная продукция, включая дисководы» противопоставленного товарного знака (1) представляют собой широкий спектр компьютерной техники, включающий в себя такие товары как, например, компьютеры и различные их виды (кластеры, серверы, персональные компьютеры, ноутбуки и т. п.); компьютерную периферию (терминалы, принтеры, сканеры, плоттеры, источники бесперебойного питания); сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и прочее). Компьютер ([англ.](#) Computer - «вычислитель») - устройство или система, способная выполнять заданную, чётко определённую последовательность операций (смотри сведения из сети Интернет).

Товар «дисковод» представляет собой устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение или запись информации на носители информации.

В связи с тем, что заявленные товары 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые» представляют собой программы (файлы), которые хранятся и воспроизводятся на компьютере или на сменных носителях, их следует признать однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ, поскольку данные товары являются взаимодополняемыми, так как не используются отдельно друг от друга.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «книги электронные», по сути, представляют собой портативное устройство - планшетный компьютер, который предназначен для отображения текстовой информации. Следовательно, данные товары также являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютерная продукция», поскольку имеют одно назначение (устройство для чтения/записи, получения информации), круг потребителей (например, книголюбы).

Заявленные товары 16 класса МКТУ «книги; издания печатные» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «публикация книг» противопоставленного знака (2), так как имеют один и тот же результат, а именно, издание книги или печатной продукции.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских

систем; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «публикация книг, услуги библиотек», так как услуги представляют собой одну и ту же деятельность, связанную с предоставлением услуг, как в бумажном виде, так и на электронном носителе.

Коллегия отмечает, что маркировка однородных товаров, а также оказание услуг под сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

В силу изложенного, заявленные товары и услуги 09, 16, 41 классов МКТУ и товары и услуги 09, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (2) являются однородными, следовательно, заявленное обозначение в отношении указанных товаров/услуг не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками (1), (2).

Что же касается заявленных услуг 38 класса МКТУ «передача цифровых файлов», то они не являются однородными услугам противопоставленного знака (2), так как относятся к трансляционным услугам связи. В этой связи сопоставляемые услуги представляют собой абсолютно разные виды услуг, имеют различное назначение (передача информации и издательская деятельность), круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 38 класса МКТУ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как соответствующее пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с мнением экспертизы относительно известности компании «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.» в качестве производителя жестких дисков для компьютеров. Жесткие диски маркируются различными наименованиями «WD», «Elements», «My Book» и др.

Вместе с тем, экспертизой не представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных именно обозначением «My Book» на территории Российской Федерации, в частности, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования данного обозначения, объемах затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции компании «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.», сопровождаемой обозначением «My Book». Ввиду отсутствия вышеуказанной информации, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при восприятии заявленного обозначения потребитель однозначно будет ассоциировать товары, маркированные обозначением «My Book», как продукцию компании «Вестерн Диджитал Текнолоджис, Инк.».

На основании изложенного довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, является неубедительным.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2017, отменить решение Роспатента от 26.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015738656.