

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 возражение, поступившее 05.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 21.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736522, поданное ООО «Каргонет», 443022, Самарская область, Советский р-н, г. Самара, Заводское ш., 13Б, оф. 201 (комната №23) (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013736522 подано на регистрацию в качестве товарного знака 23.10.2013 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **CARGONET** », выполненное буквами латинского алфавита шрифтом «A STAMPER». Обозначение является фантазийным по отношению к заявленному перечню услуг и созвучно с названием фирмы заявителя.

Роспатентом 21.05.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736522 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «CargoNet AS» (0191 Oslo. Postal address: Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo, Norway) для индивидуализации в гражданском обороте услуг, однородных заявленным (см. www.cargonet.no, en.wikipedia.org/wiki/CargoNet).

Сеть Интернет является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

Кроме того, заявитель не представил документов, подтверждающих, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с заявителем.

В связи с изложенным экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 15.09.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из норм действующего законодательства, заявленное обозначение может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, только в том случае, если заявитель будет оказывать другие услуги, например по продаже товара, так как заявленное обозначение созвучно со словосочетанием «cargo net», что в переводе на русский язык означает «груз нетто» или «чистый груз»;

- заявитель оказывает услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения;

- при звуковом воспроизведении заявленного обозначения потребитель может сразу определить, какие именно услуги оказывает заявитель.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013736522 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя необубедительными.

С учетом даты 23.10.2013 подачи заявки №2013736522 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **CARGONET** », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; бронирование транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка мебели; перевозка на паромах; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки речным транспортом; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; услуги водителей; услуги транспортные; фрахтование; хранение

товаров на складах; экспедирование грузов».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно образовано соединением двух значимых слов английского языка «CARGO» и «NET», которые переводятся на русский язык следующим образом (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 94, 400):

«cargo» - груз; грузовое судно;

«net» - I. 1) сеть; 2) сетка; 3) паутина; II. 1) чистый, нетто; 2) приносить или получать чистый доход.

Исходя из приведенных словарных определений слов, составляющих заявленное обозначение, усматривается, что оно может порождать различные смысловые ассоциации (чистый груз, паутина груза, сетка груза и т.д.). Коллегия не располагает сведениями о том, что словосочетание «CARGO NET» является устоявшимся понятием в области услуг 39 класса МКТУ (транспортные услуги).

Таким образом, изначально заявленное обозначение не обладает семантикой, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно услуг 39 класса МКТУ.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Так, при обращении к сети Интернет с запросом «CARGONET» выявляется информация (см., в частности, <http://www.cargonet.no/no/>, <https://en.wikipedia.org/wiki/CargoNet>) о том, что обозначение «CargoNet» с 2002 года используется как средство маркировки услуг, связанных с грузовыми железнодорожными перевозками, норвежской компанией CargoNet AS, в наименовании которой в качестве индивидуализирующего элемента также присутствует совпадающий с заявленным обозначением словесный элемент.

Таким образом, информация об указанной норвежской компании и используемом ей средстве маркировки «CargoNet» доступна неограниченному

кругу российских потребителей.

Заявитель испрашивает правовую охрану обозначения « **CARGONET** » в отношении перевозок различными видами транспорта, в том числе, железнодорожным транспортом. При этом необходимо учитывать, что с учетом развития внешнеэкономической деятельности России доля рынка международных перевозок в настоящее время значительна.

В связи с изложенным у российского потребителя при обращении в транспортную компанию на территории Российской Федерации, использующую для индивидуализации услуг обозначение « **CARGONET** », может сложиться ложное представление о том, что транспортные услуги оказываются непосредственно норвежской компанией CargoNet AS или взаимосвязанной с ней компанией, что не соответствует действительности.

Документов, отражающих восприятие потребителями заявленного обозначения в ином качестве, а именно как средство индивидуализации российской компании ООО «Каргонет», без привязки к репутации норвежской компанией CargoNet AS, специализирующейся на железнодорожных перевозках, материалы заявки не содержат.

Вышеизложенное приводит к выводу 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2015, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2015.