

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2022. Данное возражение подано ООО «ВАРПОИНТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020725882, при этом установлено следующее.

Заявка №2020725882 на регистрацию словесного товарного знака «CYBERACTION» была подана на имя заявителя 22.05.2020 в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020725882 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "CYBERACTION" является сложносоставным словом (где "CYBER" – префикс, добавляемый к обиходным словам, чтобы показать их причастность к Интернету, компьютерам и т. п.; "ACTION" – акция, действие (см. Интернет. Словари. <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>, <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=CYBER&lang=en-ru>, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Cyber+action>, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=>

action), в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства, назначение заявленных товаров, услуг.

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

- словесный элемент “CYBERACTION” не носит описательного характера и не указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг. Обозначение “CYBERACTION” воспринимается в первую очередь как единое полностью фантазийное обозначение, написанное шрифтовыми единицами одинакового размера и цвета, в силу чего образуется единое (неделимое) слово, которое не обнаруживается в тех или иных словарях. Заявленное обозначение в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака перевода на русский язык не имеет, такого понятия как "CYBERACTION" не существует. При таком восприятии заявленное обозначение способно функционировать в качестве средства индивидуализации;

- для восприятия заявленного обозначения в качестве сложносоставного слова требуется знание английского языка, которым владеет лишь часть российских потребителей.

- обозначение “CYBERACTION” в случае его восприятия как сложносоставного слова, является полисемантическим, поскольку образуется из двух многозначных элементов: “CYBER” и “ACTION”. Слово “CYBER” - кибер, киберпространство, кибернетический, относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету и др. значения, слово “ACTION” – действие, акция, иск, влияние, эффект, бой, выступление и др. значения;

- многозначность элементов “CYBER” и “ACTION” свидетельствует о том, что товарный знак "CYBERACTION" носит абстрактный характер, то есть толкование смысла обозначения потребует от потребителя дополнительных рассуждений и домысливаний, результаты которых могут быть различными. У потребителя при восприятии данного товарного знака могут возникать разные ассоциации. Так, одним из значений элемента “CYBER” является “кибер” или “кибернетический”. То есть элемент “CYBER” может указывать на связь с кибернетикой. Согласно Большому Энциклопедическому Словарю, кибернетика – “наука об управлении, связи и

переработке информации”. Из указанного определения следует, что элемент “CYBER” может свидетельствовать не только о связи с компьютерами/Интернетом, но и о связи с управлением/обработкой информации, с наукой кибернетикой. Соответственно, словесный элемент “CYBERACTION” является полисемантическим. С учетом значения элементов, входящих в товарный знак “CYBERACTION”, обозначение может восприниматься как: акция или выступление в Интернет-пространстве; эффект киберпространства; влияние, относящееся к компьютерам и т. п. Соответственно, конкретный товар или услуга не могут быть предсказаны на основании семантики данного товарного знака. Слово “ACTION” само по себе не описывает конкретные товары или услуги и не указывает на их назначение. В случае если при восприятии того или иного элемента обозначения от потребителя требуются дополнительные рассуждения, такой элемент не является описательным;

- обозначение “CYBERACTION” не является широко используемым третьими лицами в предпринимательской деятельности для обозначения товаров 09, 28 классов МКТУ, а также для услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ. Так, можно обратиться к интернет-сервису Google Trends, посредством которого отслеживается количество поисковых запросов того или иного слова. Если ввести в данном сервисе слово “cyberaction”, сервис не предоставит информации по причине слишком малого количества данных по запросу. Данное обстоятельство также свидетельствует в пользу возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, подобных заявленному (товарные знаки по свидетельствам №785068, №789584, №838851, №473750, №821758).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.05.2020) заявки №2020725882 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Заявленное обозначение «CYBERACTION» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Относительно охраноспособности обозначения «CYBERACTION» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «CYBERACTION», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что словесный элемент «CYBERACTION» заявленного обозначения состоит из элементов «CYBER» и «ACTION», написанных слитно, где элемент «CYBER» - префикс, добавляемый к обиходным словам, чтобы показать их причастность к Интернету, компьютерам и т. п.;

"ACTION" – акция, действие (см. Интернет. Словари. <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>, <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=CYBER&lang=en-ru>, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Cyber+action>, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=action>).

Коллегия усматривает, что в обозначении «CYBERACTION» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, отсутствует выделение букв цветом, шрифтом, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на вышеприведенные составные части, то поиск в словарях английского языка показал, что устойчивого словосочетания «CYBER ACTION» не существует. Вместе с тем, согласно словарям (см. www.dic.academic.ru, www.translate.yandex.ru):

«CYBER» переводится с английского на русский язык как «кибер, киберпространство, кибернетический, относящийся к компьютерам, информационным технологиям»;

«ACTION» в английском языке также имеет несколько вариантов перевода: действие, воздействие, деятельность, эффект, работа, поступок, выступление, политическая акция, бой, обвинение, иск, принцип действия, механизм, фазовый интеграл. Слово «action» имеет также множество иных значений.

Следовательно, сочетание «CYBER ACTION», исходя из возможных значений составляющих его слов, можно перевести на русский язык как «кибернетический механизм», «кибер действие», «эффект, относящийся к компьютерам, информационным технологиям», «работа в киберпространстве», «акция или выступление в Интернет-пространстве», «эффект киберпространства», «влияние, относящееся к компьютерам» и т.п. Таким образом, при восприятии заявленного обозначения требуются домысливания и ассоциации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «CYBERACTION» является фантазийным и даже в случае разделения его на составные части, указанные в решении Роспатента, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары и услуги 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Как известно, характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание практику Роспатента по регистрации товарных знаков «Cybersteel», «CYBERBOOK», «Cyberscan», «CYBERMARKET», «cyberproctor» (свидетельства №785068, №789584, №838851, №473750, №821758).

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2022, отменить решение Роспатента от 05.08.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020725882.