

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.05.2021 возражение, поданное Истоминым Дмитрием Владимировичем, г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701247, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020701247, поданной 16.01.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

cyberproctor

заявлено обозначение .

Решение Роспатента от 23.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг по заявке № 2020701247 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «cyberproctor», которое в силу своего семантического значения («cyber» - в переводе с английского языка на русский язык - относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету; «proctor» - в переводе с английского

языка на русский язык - надзиратель, наблюдатель за студентами во время экзамена, см. Англо-русский современный словарь. 2014 г., Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001 г.) не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их назначение;

- в ответе заявителя отсутствуют документы доказывающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.05.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно данным сети Интернет обозначение «cyberproctor» не используется на рынке ни потребителями, ни компаниями. У потребителя нет четкого представления о данном обозначении, то есть оно не ассоциируется у него с конкретной услугой или товаром. Единственное упоминание о таком обозначении - это заявка на регистрацию товарного знака, поданная заявителем;

- перевода обозначения «cyberproctor», в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, нет ни в одном языке;

- элемент «cyber» - приставка, показывающая отношение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениям, например, киберкультура. «Кибернетика» - наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах. Таким образом, значения указанных слов не может напрямую говорить о том, что приставка «cyber» относится исключительно к компьютерам. На сегодняшний день приставку «кибер» используют для того, чтобы придать слову современность, указать на отношение к веку высоких технологий;

- элемент «proctor» в переводе с английского языка на русский язык означает «надзиратель, поверенный, инспектор». Таких обозначений как «Киберинспектор»

или «кибернадзиратель» не существует, в сети Интернет не найдено никаких упоминаний о таких обозначениях;

- заявленное обозначение является фантазийным и оригинальным, написано слитно, буквами единого шрифта и размера, в одной цветовой гамме и должно рассматриваться в целом;

- заявленное обозначение не имеет описательного характера и не может рассматриваться как указание на назначение заявленных услуг или как не обладающее различительной способностью;

киберпроктор

- заявитель обладает исключительным правом на товарный знак в отношении услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ по свидетельству № 677717;

- товарный знак «киберпроктор» является транслитерацией заявленного обозначения «cyberproctor»;

- в настоящее время никто не вправе без разрешения заявителя использовать товарный знак «киберпроктор» по свидетельству № 677717, а также обозначение «cyberproctor», так оно является сходным до степени смешения с указанным зарегистрированным товарным знаком «киберпроктор» (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- принт-скрины страниц поискового запроса в Яндекс и Google – [1];
- принт-скрин поискового запроса на сайте ДИКАКАДЕМИК – [2];
- выписка на товарный знак «киберпроктор» по свидетельству № 677717 – [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 24.05.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.01.2020) заявки № 2020701247 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 1.1. положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

cyberproctor

Заявленное обозначение по заявке № 2020701247 выполнено строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация

обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение состоит из элементов, имеющих следующий перевод с английского языка на русский язык:

- «cyber» - кибер, киберпространство, кибернетический, относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету (см. электронные словари: translate.yandex.ru, translate.academic.ru);

- «proctor» - проктор, надзиратель, инспектор, глагол - следить или наблюдать за студентами (см. электронные словари: WoordHunt.ru, translate.yandex.ru).

При этом, заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, перевода на русский язык не имеет и такого понятия как «cyberproctor» не существует [1,2]. С учетом входящих в него элементов заявленное обозначение способно восприниматься как: надзиратель за киберпространством, кибернетический инспектор и т.п. Таким образом, заявленное обозначение вызывает образы, связанные с кибернетикой, современностью и при его восприятии требуются домысливания и ассоциации.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ связаны с телекоммуникациями, услуги 41 класса МКТУ связаны с развлечениями, образованием, организацией спортивных мероприятий, услуги 42 класса МКТУ – с научно-технической деятельностью, услуги 44 класса МКТУ – с медициной, уходом за животными, растениями.

Таким образом, заявленное обозначение, в том виде, как заявлено, не имеет описательного характера в отношении заявленных услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ и указания на их назначение не несет. Кроме того, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью. В связи с чем, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать ошибочным.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на

киберпроктор

товарный знак _____, зарегистрированный ранее в отношении идентичных / однородных услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ по свидетельству № 677717, приоритет от 15.11.2017.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2021, отменить решение Роспатента от 23.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020701247.