

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Черевко Дмитрием Юрьевичем, Ростовская область, город Зерноград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703810, при этом установила следующее.



Обозначение « **ContraCam** » по заявке № 2019703810, поданной 24.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2019703810 заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ContraCam», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и

изобразительного элемента, представляющего собой квадрат с мягкими углами и схематическим изображением курсора желтого цвета.

Роспатентом 15.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703810. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения графический элемент, состоящий из двух треугольников желтого и темно-желтого цветов, воспроизводит обозначение используемое ООО «ЯНДЕКС», Россия, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, 16, в том числе является иконкой программы Яндекс Навигатор (Яндекс Навигатор – это приложение, которое прокладывает маршруты на автомобиле по GPS и подсказывает голосом нужные манёвры. При подключении к интернету Навигатор учитывает пробки и дорожные события. Также понимает голосовые команды и знает, где припарковаться в городе, см.

Интернет: <https://mobile.yandex.ru/apps/android/navigator>;
<https://zen.yandex.ru/media/id/5a687a54c5feaf5e3ddab184/iandeksnavigator-pomojet-oplatitparkovku-5a785355256d5c6248b0e8dc>; <https://www.my-71.ru/82461-instruktsiya-kak-vklyuchitoflayn-rejim-v-yandeks-navigatore.html>;

<https://playmarket4android.ru/programs/136yandeksnavigator.html>). Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. В связи с вышеуказанным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.06.2020, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение состоит как из изобразительного элемента, так и из словесного, при этом словесный элемент, как правило, является основным в

обозначении, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения;

- от компании «Яндекс» не поступало обращения касательно возможного введения потребителя в заблуждение заявленным обозначением вследствие смешения его с обозначением, используемым компанией «Яндекс»;

- изобразительный элемент заявленного обозначения, а именно значок курсора, является распространенным символом в сфере GPS навигации и используется многими производителями, поэтому не ассоциируется с каким-либо конкретным разработчиком; значок курсора используется и другими разработчиками, не связанными с навигацией, как например, Instagram, почта России, Telegram, Рокетбанк; более того, правовая охрана предоставлена некоторым товарным знакам, содержащим изображение курсора, на имя различных

производителей в отношении однородных услуг, например, “” по свидетельству №667541, “” по свидетельству №667542, “” по свидетельству №399692, “” по свидетельству №355669, “” по свидетельству №328593, “” по свидетельству №653662, “” по свидетельству №529948, “” по свидетельству №664332, “” по свидетельству №696233.

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителей со средством индивидуализации товаров и услуг заявителя; приложение с заявленным обозначением доступно для скачивания в Apple app Store уже более 4 лет, в Google Play Market – более двух лет; В Google

Play Market приложение заявителя было установлено более 2,4 миллионов раз, а средняя оценка приложения в магазинах мобильных приложений составляет 4,7 из 5,0 возможных. Также приложение имеет около 28 000 оценок пользователей. В Apply App Store приложение заявителя установлено свыше 400 000 раз, имеет аудиторию свыше 700 000 ежемесячно; заявленное обозначение используется в сети Интернет при различных способах адресации в домене верхнего уровня www.contracam.com;

- за счет длительного присутствия на рынке заявителя, ведущего коммерческую деятельность под заявленным обозначением, можно однозначно говорить о том, что заявленное на регистрацию обозначение приобрело широкую известность среди потребителей и ассоциируется именно с заявителем – индивидуальным предпринимателем Черевко Дмитрием Юрьевичем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019703810 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие материалы:

- (1) – выдержки из словаря о значении слова “курсор”;
- (2) – скриншоты из Google Play Market;
- (3) - скриншоты из Apple App Store;
- (4) - данные из управления приложениями в Google Play Market и Apple App Store;
- (5) - скриншот с сайта www.contracam.com;
- (6) - распечатка о принадлежности сайта со страницы www.whois.ru;
- (7) - скриншоты об использовании обозначения в социальных сетях и на видеохостинге YouTube;
- (8) - Данные из управления приложениями target.my, google ads, facebook ads\$
- (9) - поисковая выдача по запросу “антирадар contracam”;
- (10) – данные Apple App Store по запросу «навигатор»;
- (11) – обсуждение приложения заявителя на форуме в сети Интернет <https://4pda.ru>;

(12) – Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019703810 и уведомление о предварительном отказе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.02.2019) поступления заявки № 2019703810 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 по заявке № 2019703810 заявлено



комбинированное обозначение « ContraCam », состоящее из изобразительного

элемента в виде двух треугольников: желтого и темно-желтого цветов на фоне квадрата с закругленными углами синего цвета с градиентной заливкой, и словесного элемента «ContraCam», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, желтый, темно-желтый, темно-синий, синий, светло-синий. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2019703810 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Ложное ассоциативное представление о производителе товара, а также о лице, оказывающем услуги, могут вызывать, в том числе, изобразительные элементы.



Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент «  », как было указано в оспариваемом решении Роспатента, воспроизводит обозначение



«  », используемое компанией «Яндекс» для индивидуализации программы «Навигатор».

Сравниваемые обозначения создают общее зрительное впечатление за счет совпадения внешних границ сравниваемых обозначений, одинаковой композиции из квадрата со скруглёнными краями и изображения стилизованного треугольника внутри него, высокой степени сходства треугольной фигуры и выполнение ее в одинаковой цветовой гамме (желтого цвета), а также за счет совпадающих масштабов и ориентации элементов относительно друг друга.

Для того чтобы вызвать у потребителя ассоциацию необходимо установить



был ли известен потребителю изобразительный элемент «  » до даты подачи заявки.

Согласно оспариваемому решению, факт использования изобразительного



элемента «» компанией «Яндекс» отображается на следующих интернет-сайтах открытого доступа:

- 1) <https://mobile.yandex.ru/apps/android/navigator>;
- 2) <https://zen.yandex.ru/media/id/5a687a54c5feaf5e3ddab184/iandeksnavigator-pomojet-oplatit-parkovku-5a785355256d5c6248b0e8dc>;
- 3) <https://www.my-71.ru/82461-instruksiya-kak-vklyuchit-oflayn-rejim-v-yandeks-navigatore.html>;
- 4) <https://playmarket4android.ru/programs/136-yandeksnavigator.html>.

Проверка архивных копий страниц перечисленных сайтов с помощью сервера web.archive.org показала, что информация, размещенная по ссылке (1) появилась еще в июле 2016 года. Информация, размещенная на сайтах (2-3) датирована ранее даты приоритета заявленного обозначения 05.02.2018 и 04.12.2017 соответственно. На указанных открытых источниках информации используется изобразительный



элемент «», который индивидуализирует программное обеспечение для скачивания на мобильных устройствах «Яндекс. Навигатор». Программа для мобильных устройств «Яндекс. Навигатор» выпущена в 2012 году, (согласно сведениям, размещённым на сайте <https://www.kommersant.ru/doc/2805120>, ссылка на который присутствует в оспариваемом решении), и насчитывает более 16 миллионов пользователей (согласно сведениям с сайта <https://www.the-village.ru/business/how/278022-navigator>, ссылка на который присутствует в оспариваемом решении, а размещенная информация датирована 10.08.2017).

Таким образом, в оспариваемом решении приведены обоснования мотива для отказа в регистрации заявленного обозначения, основанные на наличии в общедоступных источниках информации сведений о программе «Навигатор»

Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс», при использовании в



качестве средства индивидуализации изобразительного элемента « ».

Учитывая длительность присутствия указанного изобразительного элемента на рынке мобильных приложений в сфере навигации и офлайн карт (с 2012 года), популярность программного продукта «Яндекс. Навигатор» среди потребителей и его активную рекламу через разные средства массовой информации, следует сделать вывод о том, что указанное обозначение было известно потребителю до даты приоритета заявленного обозначения и ассоциировалось с Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс».

В то же время, представленные заявителем дополнительные материалы (1-12)



свидетельствуют об использовании заявителем обозначения « » для индивидуализации мобильного приложения навигационного характера, имеющего функции предупреждения о камерах ГИБДД, записи поездки, загруженные 2D и 3D карты.

Принимая во внимание установленные выше критерии сходства между изобразительным элементом заявленного обозначения и изобразительным элементом, используемым в гражданском обороте компанией «Яндекс», следует сделать вывод о возможном смешении указанных обозначений на рынке одного сегмента товаров и услуг (навигация, GPS устройства, разработка карт офлайн). С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как вызывает ассоциативные представления о его происхождении из другого коммерческого источника, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В ответ на довод заявителя о том, что в комбинированных обозначениях словесный элемент, как правило, является основным, так как именно с него начинается прочтение обозначения, коллегия сообщает, что если ложным или

вводящим в заблуждение является один или несколько элементов обозначения, то все обозначение в целом признается способным ввести потребителя в заблуждение.

Относительно доводов заявителя об отсутствии различительной способности у графического изображения курсора, следует отметить их противоречивость приведенным заявителем примерам зарегистрированных товарных знаков с изображением курсора. Указанные заявителем сведения свидетельствуют о том, что, несмотря на частую встречаемость стилизованного изображения курсора в сфере устройств и программ для навигации и карт, разные варианты графического исполнения стрелки подлежат регистрации и охране в качестве средств индивидуализации товаров и услуг хозяйствующих субъектов.

Представленные материалы (1-11) направлены на доказывание приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в то время как в оспариваемом решении Роспатента положения пункта 1 статьи 1483 не применялись к заявленному обозначению.

Что же касается восприятия заявленного обозначения не в качестве средства индивидуализации продуктов компании «Яндекс», а в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, то коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы (2-11) иллюстрируют присутствие на рынке программного продукта «Contra Cam», представляющего собой мобильное приложение навигационного характера, имеющего функции предупреждения о камерах ГИБДД, записи поездки, загруженные 2D и 3D карты. При этом материалы приложений (2, 5, 7, 10) датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения и не позволяют установить дату начала его использования, аналитические данные приложения (4) представлены на английском языке, поэтому им не может быть дана надлежащая правовая оценка. Таким образом, представленные материалы не опровергают выводы коллегии о возможности введения потребителя в заблуждение заявленным обозначением.

Что касается доводов заявителя о том, в отсутствии обращения от Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» с просьбой не регистрировать заявленное обозначение, применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса

является необоснованным, коллегия отмечает, что положения данной нормы направлены в первую очередь на интересы потребителя и недопущение регистраций уже известных, узнаваемых в гражданском обороте обозначений в отношении однородных товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2020.