

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.08.2007, поданное ООО "Байлэнд", г. Омск на решение экспертизы от 14.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005719817/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005719817/50 с приоритетом от 09.08.2005 является ООО "Байлэнд", г. Омск.

В соответствии с приведенным в заявке описанием "заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесной составляющей "Геомарт" и изобразительной составляющей, прорисованной в виде графической композиции, размещенной перед шрифтовой графикой слова и горизонтальной полосы. Словесная составляющая представляет собой фантазийное слово, созданное с применением частицы "гео", значение которой символизирует о земном, к которой присоединено слово "март", название первого месяца весны. Знак косвенно отражает информацию о товарах и услугах, обеспечивающих и украшающих жизнь. Горизонтальная полоска символизирует основательность и надежность. Рядом с буквой "Г" размещено стилизованное изображение вместительного транспортного средства, символизирующее о разнообразии и большом ассортименте товаров".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03, 29, 30, 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 14.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров (услуг) мотивировано несоответствием заявленного обозначения

требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующим доводами:

1. Регистрация обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.
2. По данным сети Интернет слово "ГЕОМАРТ" воспроизводит название управляющей компании "Геомарт", при этом данная компания использует заявленное комбинированное обозначение.
3. Компания "Геомарт" производит товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.
4. При использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг в сознании потребителя может создаться представление о производителе товаров и услуг, не соответствующее действительности.
5. При проведении анализа обозначения экспертиза вправе использовать любую информацию, в том числе сведения, полученные из сети Интернет.
6. Взаимосвязи заявителя, управляющей компании "Геомарт", гипермаркета CASH&CARRY "ГЕОМАРТ" не подтверждены документально.

В возражении от 29.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. Введение потребителя в заблуждение – это свойство самого обозначения как такового, это безусловное свойство, вне связи и вне сравнения с чем-либо. Данное свойство не может быть обусловлено какими-либо фактами или обстоятельствами, которые существуют вне знака. В норме Закона отсутствуют отсылки на иные обстоятельства, которые должны приниматься во внимание при установлении этих свойств знака. Таким образом, суть самого обозначения не вводит потребителя в заблуждение.

2. Вероятностный характер свойства обозначения относительно введения в заблуждение обусловлен именно товаром (услугой), по отношению к которым знак применяется, поскольку потребитель видит и знак и товар. Эта взаимосвязь определяет, будет ли обозначение по отношению к товару восприниматься потребителем как фантазийное или описательное, или обозначение несет по отношению к товару ложную информацию.

3. Заявленный знак не содержит элементов, указывающих на качество товара, его изготовителя, местонахождение и т.п. Слово "ГЕОМАРТ" является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров/услуг и не несет информации о производителе, его местонахождении, которая бы не соответствовала действительности. Ложных сведений заявленное обозначение не содержит.

4. Информация из сети Интернет зачастую является недостоверной и неточной. Правдивость размещаемой информации является неконтролируемой, при этом отсутствуют последствия при размещении ложной информации.

5. Наличие в сети Интернет информации о гипермаркете "ГЕОМАРТ" и фразы об управляющей компании с аналогичным названием не может служить правовым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

6. Упоминание об "управляющей компании "Геомарт" не является информацией о наличии зарегистрированного фирменного наименования

"Геомарт". Понятие "управляющая компания" не является формулировкой, указывающей на организационно-правовую форму юридического лица.

7. Размещенная в сети Интернет информация (на которую ссылается экспертиза) является рекламной публикацией, к которой имеет прямое отношение заявитель, являющийся основателем и инвестором гипермаркета CASH&CARRY "ГЕОМАРТ".

8. Информация об управляющей компании "Геомарт" в доступной для читателя форме была размещена на сайтах <http://kvnews.ru>; <http://domotehnika.biz>. Заявитель имеет свой сайт <http://www.geomart.ru>, на котором также размещает рекламную информацию.

9. Заявитель является учредителем и инвестором ООО "Геомарт-ритейл" – юридического лица, которому принадлежит гипермаркет CASH&CARRY "ГЕОМАРТ". Идентифицирующим фактором, подчеркивающим их взаимосвязь, является адрес гипермаркета (20 лет РККА, 300), совпадающий с юридическим адресом ООО "Геомарт-ритейл".

10. Согласно прилагаемым документам заявитель является участником ООО "Геомарт-ритейл" и ему принадлежит 98 % Уставного капитала. Другими участниками общества являются Пономарев А.Г. (участник интервью об управляющей компании "Геомарт"), Бойко Г.Ю. – директор компании заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

- распечатка с сайта <http://www.geomart.ru> с информацией о гипермаркете CASH&CARRY "ГЕОМАРТ" до даты подачи заявки № 2005719817/50 – на 2 л.;
- распечатка с сайта <http://kvnews.ru> с интервью Пономарева А. –директора управляющей компании "Геомарт" – на 2 л.;
- учредительные документы ООО "Геомарт-ритейл" – на 6 л.;
- информация о домене geomart.ru – на 1 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 14.05.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров (услуг) по заявке № 2005719817/50.

По факсимильной связи от заявителя поступило письмо от 23.05.2008, в котором он сообщает, о невозможности его присутствия на самом заседании коллегии в связи с производственными проблемами. Кроме того, заявитель в этом письме упоминает об использовании им заявленного обозначения уже более 3-х лет, кроме того деятельность ООО "Геомарт-ритейл", также как и деятельность заявителя связаны с одной и той же сетью магазинов формата CASH&CARRY. В дополнении к данному письму, поступившему также по факсимильной связи, содержатся данные о том, что данные сети Интернет, принятые экспертизой, имеют дату публикации позже приоритета заявки № 2005719817/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.08.2005) поступления заявки № 2005719817/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность словесной составляющей "Геомарт" и изобразительных элементов в виде горизонтальной полосы, подчеркивающей словесный элемент, и стилизованного изображения тележки, расположенной по своему пространственному расположению слева от буквы "Г" слова "Геомарт".

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 29, 30, 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005719817/50.

Согласно данным, полученным по сети Интернет (<http://www.domotehnika.biz>; <http://kvnews.ru>; <http://www.geomart.ru>), заявленное обозначение представляет собой название гипермаркета, работающего в формате "cash&carry", учредителями и инвесторами которого являются омские компании.

Документальный факт связи организации заявителя с гипермаркетом под названием "ГЕОМАРТ" формата "cash&carry" не доказан.

Норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой в связи с имеющейся на сайтах в сети Интернет информацией об известности другой крупной сети компаний, действующей в области деятельности заявителя, которая стала известна потребителю благодаря интенсивному использованию в торговом обороте, что может привести к смешению потребителем товаров/услуг двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

При наличии на рынке однородных товаров/услуг, для маркировки которых используется обозначение "Геомарт", разными лицами, существует

опасность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и сетью гипермаркетов "ГЕОМАРТ", что, как следствие, свидетельствует о способности обозначения "Геомарт" ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю. Что касается вопроса о возможности экспертизы сослаться в решении на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы эксперты используют данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

Содержание учредительного договора ООО "Геомарт-ритейл" от 09.06.2006 иллюстрирует создание общества с тремя участниками, одним из которых является заявитель. Указанный документ не может служить основанием для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения не противоречит требованиям по пункту 3 статьи 6 Закона, поскольку не доказано, что заявленное обозначение используется заявителем.

Документальных фактов, подтверждающих, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с организацией заявителя, представлено не было. Кроме того, утверждение заявителя относительно трехлетнего использования им заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров и услуг является несостоятельным в силу отсутствия материалов, фактически обосновывающих данный довод.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ, является правомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов

Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 14.05.2007.