

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 24.10.2013, поданное ООО «Научно-исследовательский центр индустрии развлечений», Москва (далее – заявитель, ООО «НИЦ ИР») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701037, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012701037 с приоритетом от 19.01.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения птицы, стилизованных концентрических окружностей и дугообразных фигур, а также словесных элементов «Ardiwin» и «Set of Bionic Water», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Set of Bionic Water» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, светло-голубой, светло-серый, синий, оранжевый, красный, фиолетовый, розовый, темно-розовый, черный.

Решением Роспатента от 29.08.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, воспроизводит обозначение, используемое компанией AquaBionica Corporation GmbH (Австрия) для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <http://bestaquabionica.uaprom.net>). Также в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «Set of Bionic Water» является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид и состав товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в возражении от 24.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов;
- с 07.10.2009 имущественные (авторские) права на заявленное обозначение принадлежат заявителю;
- между заявителем и российским брендинговым агентством BOXSIDE (ООО «Линебергер-Эдвайзерс») был заключен договор №28/04 от 28.04.2009, предметом которого являлось выполнение комплекса творческих и дизайнерских работ по созданию словесного и изобразительного обозначений товарного знака, словесного девиза товарного знака, фирменного стиля товарного знака и дизайна потребительской упаковки товаров, реализуемых заявителем, и передача ему имущественных (авторских) прав на созданные в рамках указанного договора объекты интеллектуальной собственности (произведения);
- в соответствии с актами приема-передачи от 07.10.2009 брендинговое агентство выполнило обязательства по договору и предоставило заявителю гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке) и дизайн-концепции оформления этикеток и упаковок, разведение дизайн-концепции и оформления этикеток и

упаковок по ассортиментным группам, оригинал-макеты типоразмеров этикеток и упаковок, оригинал-макеты упаковок и этикеток продукции;

- владельцем сайта [www.aquabionica.ru](http://www.aquabionica.ru), на котором размещены обозначения, воспроизводящие заявленное обозначение, является физическое лицо – господин Ярков С.В., что подтверждается свидетельством о регистрации домена [aquabionica.ru](http://aquabionica.ru), выданным регистратором доменов ООО «Регтайм»;

- господин Ярков С.В. является одним из учредителей ООО «НИЦ ИР», в котором он владеет 95% уставного капитала;

- господин Ярков С.В. также является акционером австрийской компании AV Logistik AV GmbH, что подтверждается выпиской из Торгового реестра Австрии, предоставленной вместе с ответом на уведомление.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в заявке.

К возражению приложены выписка из Торгового реестра Австрии [1] и носитель информации, содержащий гайд лайн [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения птицы, расположенного на фоне стилизованных концентрических окружностей и дугообразных фигур, и словесных элементов «Ardiwin» и «Set of Bionic Water», выполненных буквами латинского алфавита. Словесное обозначение «Ardiwin» не имеет смыслового значения. Словесный элемент «Set of Bionic Water» включен в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, светло-голубой, светло-серый, синий, оранжевый, красный, фиолетовый, розовый, темно-розовый, черный.

Словесный элемент «Set of Bionic Water», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку относится к обозначениям, указывающим на вид и свойства товаров, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701037 в заключении по результатам экспертизы указано его

несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией AquaBionica Corporation GmbH для индивидуализации товаров, однородных заявленным.

Анализ заявленного обозначения показал, что стилизованное изображение птицы в окружении ряда концентрических окружностей разного размера, а также словесные элементы «Ardiwin» и «Set of Bionic Water» сами по себе не несут какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение.

Вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров через ассоциации с австрийской компанией, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2012701037, нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности.

В частности, информация с сайта <http://bestaquabionica.uaprom.net>, указанного в заключении по результатам экспертизы, не позволяет сделать вывод о том, что представленные на сайте и предлагаемые к продаже товары, маркированные заявленным обозначением, произведены австрийской компанией AquaBionica Corporation. Не представляется также возможным установить, присутствовала ли информация об указанных товарах на вышеприведенном сайте до даты приоритета заявки №2012701037. Также следует отметить, что на сайте <http://bestaquabionica.uaprom.net> не указано полное название и адрес австрийской компании AquaBionica Corporation, а также сфера ее деятельности. Для контактов с компанией на сайте указан адрес в г. Луцк (Украина) и украинский номер телефона.

Вместе с тем, в материалах заявки №2012701037 имеются документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение разработано в соответствии с договором от 28.04.2009 года между заявителем и ООО «Линебергер-Эдвайзер», предметом которого являлось выполнение последним комплекса работ по созданию

словесного и изобразительного обозначений товарного знака, словесного девиза товарного знака, фирменного стиля товарного знака и дизайна потребительской упаковки товаров, реализуемых заявителем, а также передача ему имущественных (авторских) прав на созданные в рамках указанного договора объекты интеллектуальной собственности. В подтверждение указанного заявителем были представлены копия указанного договора с приложениями к нему, а также акты приема-передачи и гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке) [2], являющийся финальным результатом работ по приложению №3 к договору от 28.04.2009.

Таким образом, заявитель является обладателем исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в соответствии с вышеуказанным договором, в том числе и на элементы заявленного комбинированного обозначения.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара или месте его происхождения, которое не соответствует действительности. Следовательно, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам  
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.10.2013, отменить решение Роспатента от 29.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701037.**