

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 №2012701041, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012701041 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 стрекозы, стилизованных концентрических окружностей и дугообразных фигур, а также словесно-буквенного элемента «IMB system», словесных элементов «Set of Bionic Water» и словесно-цифрового элемента «VI stage», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначения «IMB system», «Set of Bionic Water» и «VI stage» включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, светло-голубой, светло-серый, синий, желтый, светло-желтый, зеленый, темно-зеленый, 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 3 и 6 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 Life (AB Logistik AV GmbH, Kärtner Ring 5-7, 1010, Wien, Österreich) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. <http://www.aquabionica.pro/company>). Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным элементом серии комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№ 436369, 433647 и 436701 [1 – 3], зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

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 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, на котором размещены обозначения, воспроизводящие заявленное обозначение, является физическое лицо – господин Ярков С.В., что подтверждается свидетельством о регистрации домена 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, на которую ссылается экспертиза, что подтверждается выпиской из Торгового реестра Австрии, предоставленной вместе с ответом на уведомление;

заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они не ассоциируются между собой в целом за счет разного композиционного, графического и цветового решения сравниваемых знаков.

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 выслушав 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, свойства.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 хвalebный 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения стрекозы, стилизованных концентрических окружностей и дугообразных фигур, а также словесно-буквенных элементов «IMB system», «Set of Bionic Water» и «VI stage», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и включенных в обозначение в качестве неохраняемых элементов. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, светло-голубой, светло-серый, синий, желтый, светло-желтый, зеленый, темно-зеленый, черный.

Элементы «IMB system», «Set of Bionic Water» и «VI stage», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку относятся к обозначениям, не обладающим

различительной способностью, а также к обозначениям, указывающим на вид, свойства и назначение товаров, что заявителем не оспаривается.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701041 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 Life (AB Logistik AV GmbH) для индивидуализации товаров, однородных заявленным.

Анализ заявленного обозначения показал, что стилизованное изображение стрекозы в окружении ряда концентрических окружностей разного размера, а также неохранные элементы «IMB system», «Set of Bionic Water» и «VI stage» 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 №2012701041, нельзя признать обоснованным, поскольку представленные заявителем доказательства свидетельствуют об обратном.

В частности, в материалах заявки №2012701041 имеются документы, подтверждающие, что сайт www.aquabionica.ru, принадлежит одному из учредителей ООО «НИЦ ИР» - Яркову С.В., владеющему 95-ю процентами уставного капитала общества, и именно на этом сайте размещена информация о предлагаемых к продаже товарах, маркированных заявленным обозначением. Доменное имя aquabionica.ru на имя указанного лица было зарегистрировано 14.05.2009. Что касается австрийской компании AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH), на которую ссылается экспертиза, то акционером этой компании также является учредитель ООО «НИЦ ИР» Ярков С.В. (см. выписку [1] из Торгового реестра Австрии). Относительно указанного экспертизой сайта

<http://aquabionica.pro/company> следует отметить, что на этом сайте приведена информация о вышеуказанной компании AB Logistik AV GmbH, Kärtner Ring 5-7, 1010, Wien, Österreich.

Также следует отметить, что заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение было 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 и дизайна потребительской упаковки товаров, реализуемых заявителем, и передача ему имущественных (авторских) прав на созданные в рамках указанного договора объекты интеллектуальной собственности. Указанное подтверждается договором №28/04 от 28.04.2009 с приложениями и актами сдачи-приемки, имеющимися в деле заявки, а также представленным заявителем носителем информации [2], который содержит гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке), являющийся финальным результатом работ по приложению №3 к указанному 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 изобразительные элементы заявленного комбинированного обозначения.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение порождает 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.

В качестве второго основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701041 в заключении по результатам экспертизы

указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 2 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Товарные знаки [1-3] представляют собой изображения упаковки товара, ее развертки и этикетку, содержащие словесные элементы «SPLAT», расположенные внутри кругов, занимающих верхнюю и центральную части знаков, а также изображение стрекозы, расположенное в нижней части обозначений. Товарные знаки зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ: «пенка для очищения зубов и десен».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-3] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения не являются сходными между собой, поскольку создают разное зрительное впечатление, что обусловлено тем, что в заявленном обозначении доминирующим элементом обозначения является стилизованное изображение стрекозы, в то время как в противопоставленных знаках основное внимание потребителя акцентируется на словесных элементах «SPLAT», расположенных на фоне кругов красного цвета. Изображение стрекозы в противопоставленных знаках занимает периферийную позицию и, кроме того, имеет более натуралистический вид, чем в заявленном обозначении.

Также следует отметить, что товары 03 класса МКТУ: «пенка для очищения зубов и десен», в отношении которых действуют противопоставленные знаки, не являются однородными с товарами 03 класса МКТУ: «парфюмерные изделия и косметические средства на основе бионической воды», для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012701041, поскольку относятся к разным родовым группам (средства для гигиены зубов и полости рта и парфюмерно-косметические средства), имеют разное назначение, выполнены из разного материала и имеют разный круг потребителей.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что

позволило признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701041.

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 №2012701041.