

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 Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр индустрии развлечений», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701038, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701038 с приоритетом от 19.01.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованные изображения рыбы, концентрических окружностей и дугообразных фигур и словесные элементы «Deep & Free» и «Set of Bionic Water», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку в соответствии с информацией, полученной из сети

Интернет, оно воспроизводит обозначение, используемое компанией AquaBionica Corporation GmbH (Австрия) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. <http://bestaquabionica.uaprom.net>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести в заблуждение потребителя элементов;
- 2) имущественные (авторские) права на заявленное обозначение принадлежат заявителю;
- 3) 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);
- 4) в соответствии с актами приема-передачи от 07.10.2009 брендинговое агентство выполнило обязательства по договору и предоставило заявителю гайд лайн (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;
- 5) владельцем сайта <http://www.aquabionica.ru>, на котором размещены обозначения, воспроизводящие заявленное обозначение, является

физическое лицо – Ярков С.В., что подтверждается свидетельством о регистрации домена «aquabionica.ru»;

- 6) Ярков С.В. является одним из учредителей заявителя, владеет 95% его уставного капитала;
- 7) Ярков С.В. также является акционером австрийской компании AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH), что подтверждается выпиской из Торгового реестра Австрии, предоставленной вместе с ответом на уведомление экспертизы.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 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. 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, в состав которого входят графические элементы в виде стилизованных изображений рыбы, концентрических окружностей и дугообразных фигур, а также выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «Deep & Free» и «Set of Bionic Water», которые в переводе с английского языка означают «глубокий и свободный» и «набор бионической воды» соответственно (см. Онлайн-переводчик PROMT – <http://www.translate.ru>).

В силу своего смыслового значения словесный элемент «Set of Bionic Water» является неохраноспособным элементом, указывающим на вид и/или свойства приведенных в заявке товаров 03, 05 и 32 классов МКТУ, что заявителем на заседании коллегии не оспаривалось.

Поскольку данный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак, на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемый элемент.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701038 в заключении по результатам экспертизы было

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

Анализ заявленного обозначения показал, что стилизованное изображение рыбы в окружении ряда концентрических окружностей разного размера, а также включенные в его состав словесные элементы «Deep & Free» и «Set of Bionic Water» сами по себе не несут какой-либо информации о товаре или его изготовителе, которая была бы ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

В свою очередь, вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров через ассоциации с вышеуказанной австрийской компанией нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие то, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя те или иные не соответствующие действительности ассоциации.

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 именно компанией AquaBionica Corporation. Не представляется возможным установить, присутствовала ли информация об указанных товарах на данном сайте до даты приоритета рассматриваемой заявки. Следует также отметить, что на сайте не указаны полное название и адрес компании AquaBionica Corporation и отсутствуют сведения о сфере ее деятельности, а для контактов с компанией указан адрес и номер телефона в г. Луцк (Украина).

Вместе с тем, в материалах заявки № 2012701038 имеются документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение было разработано в соответствии с договором 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 гайд лайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке), являющийся финальным результатом работ по приложению № 3 к данному договору.

Исходя из изложенного, заявитель является обладателем исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в соответствии с вышеуказанным договором, в том числе и на изобразительные элементы заявленного обозначения.

В силу указанных обстоятельств отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя какие-либо не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.10.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701038.