

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.09.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Акуловой Т.А., г. Новосибирск, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730611, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Cattailwillow» по заявке №2011730611 с приоритетом от 16.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что регистрация заявленного обозначения «Cattailwillow» на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет (<http://cattailwillow.com>, <http://www.100sp.ru>, <http://ru.yapolo.com>, <http://www.svitstyle.com.ua>, <http://www.pokupkalux.ru>, <http://mex-макс.рф>, <http://spectra.tiu.ru>, <http://www.yabaoshopping.com> и др.), воспроизводит

обозначение, используемое китайской компанией «CattailWillow» для маркировки товаров и услуг, однородным заявленным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение является субъективным и носит предположительный характер;

- заявленное обозначение «Cattailwillow» не зарегистрировано в качестве товарного знака ни указанной экспертом китайской компанией, ни каким-либо иным лицом, при этом китайская компания «Cattail Willow» не является всемирно известной компанией, не имеет в России представительств и филиалов, само словосочетание «Cattail Willow» малоизвестно или совсем не известно российскому потребителю, оно не будет восприниматься рядовым потребителем как наименование китайской компании и не будет ассоциироваться с выпускаемыми ей товарами.

- заявленное на регистрацию обозначение «Cattailwillow» само по себе не содержит способных ввести в заблуждение сведений, поскольку слово «Cattailwillow», не являясь значимым словом какого-либо языка, носит фантазийный характер в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых заявлено указанное обозначение;

- заявленное обозначение выполнено на английском языке и не содержит в себе китайских иероглифов, способных вызвать у потребителя ложные ассоциации с КНР, возможный ошибочный вывод конкретного потребителя о происхождении товаров из Китая не может являться более сильным стимулом для их покупки, чем их российское происхождение, и никакого реального ущерба интересам потребителя или интересам китайской компании не нанесет;

- в соответствии с требованиями ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» информация о производителе и месте производства товара

расположена на бирках и подкладочной ткани товара, выпускаемого под заявленным на регистрацию товарным знаком;

- в качестве информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, экспертиза приводит сведения с сайта www.cattailwillow.ru, который принадлежит заявителю;

- заявитель на эксклюзивных правах давно занимается продвижением собственных товаров, маркированных заявленным обозначением, на территории Сибири и планирует выходить на общероссийский рынок;

- в целях продвижения товаров заявитель осуществляет их рекламу в региональных СМИ, планирует проводить масштабные маркетинговые мероприятия и инвестировать значительные средства в развитие товарного знака «Cattailwillow» на всей территории России, создавая у потребителей имидж надежного и качественного отечественного производителя товаров;

- между заявителем и китайской компанией «Cattail Willow» в 2011 году было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве в области предпринимательской деятельности для эксклюзивных поставок товаров в Российскую Федерацию;

- во исполнение положений Генерального соглашения китайская компания обеспечивает бесперебойное производство товаров заявителя на собственных производственных мощностях для эксклюзивных поставок в Российскую Федерацию, производит товар на территории Китая по конкретным заказам Заявителя, по эскизам последнего, маркирует товары заявителя обозначением «Cattailwillow», китайский производитель также принял на себя обязательство не допускать производство аналогичных товаров по эскизам заявителя для третьих лиц или в собственных интересах без согласия заявителя;

- поскольку информация о том, что одежда, маркированная заявленным обозначением, производится компанией «Cattail Willow» по заказу заявителя, размещается непосредственно на этикетках товара, потребитель не будет введен в заблуждение ни относительно места производства товаров, ни относительно изготовителя товаров;

- таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя российского производителя товаров не нарушит чьи-либо права, а будет иметь только положительный эффект для развития отечественного рынка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011730611 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Фотография этикеток товаров заявителя [1];
- Копия Генерального соглашения от 01.02.2011, заключенного между заявителем и компанией «Cattail Willow» [2].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (01.09.2011) поступления заявки №2011730611 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 по заявке №2011730611 является словесным и представляет собой слово «Cattailwillow», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно приведенным в решении Роспатента от 28.05.2013 сведениям из сети Интернет (<http://cattailwillow.com>, <http://www.100sp.ru>, <http://ru.yapolo.com>, <http://www.svitstyle.com.ua>, <http://www.pokupkalux.ru>, <http://мех-макс.рф>, <http://spectra.tiu.ru>, <http://www.yabaoshopping.com> и др.) заявленное обозначение «Cattailwillow» воспроизводит обозначение, используемое для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ китайской компаний «Cattail Willow».

На дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет также была представлена информация (<http://spectra.tiu.ru>, makafashuon.altervista.org, www.kertkin.ru и др.), позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым китайской компанией в отношении продаваемых в Российской Федерации товаров 25 класса (пуховиков), а также совпадающее с ее фирменным наименованием. Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Китая.

Представленные заявителем доводы подтверждают информацию о существовании китайской компании «Cattail Willow» и ее продукции под обозначением «Cattailwillow». Анализ материалов возражения [1] – [2] свидетельствует о том, что компания «Cattail Willow» производит по заказу Индивидуального предпринимателя Акуловой Т.А. верхнюю одежду (пуховики, куртки, плащи), которые маркируются обозначением «Cattailwillow». При этом в тексте Генерального соглашения [2], заключенного между заявителем и компанией «Cattail Willow», отсутствуют положения о том, что исключительные права на обозначение «Cattailwillow», которое совпадает с одноименным фирменным наименованием компании-производителя, принадлежат Акуловой Т.А.

Из условий представленного контракта усматривается лишь то, что компания «Cattail Willow» обязуется не использовать эскизы Акуловой Т.А. при производстве аналогичной продукции для других лиц. Однако имеющиеся в контракте условия не исключают производства одежды других моделей и по иным эскизам для третьих лиц. Кроме того, из условий контракта не усматривается, что компания «Cattail Willow» не имеет возражений против регистрации обозначения «Cattailwillow» на имя Акуловой Т.А. на территории Российской Федерации.

Кроме того, необходимо отметить, что информация о продукции китайской компании «Cattail Willow» и предложения этой продукции к продаже на территории России размещаются не только на сайте Акуловой Т.А., но и на вышеупомянутых Интернет-ресурсах. Указанные сайты содержат сведения о верхней одежде под обозначением «Cattailwillow» производства Китайской компании «Cattail Willow», при этом какие-либо упоминания об Индивидуальном предпринимателе Акуловой Т.А. на них отсутствуют. В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что обозначение «Cattailwillow» ассоциируется у российского потребителя не с китайской компанией «Cattail Willow», а исключительно с продукцией Индивидуального предпринимателя Акуловой Т.А., т.е. с заявителем по заявке №2011730611.

Таким образом, заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в возражение от 05.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2013.