

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поданное Icleen Entwicklungs- und Vertriebsanstalt fuer Umweltprodukte, Liechtenstein на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189512, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1189512 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.11.2013 на имя указанного выше лица в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в регистрации.

В отношении Российской Федерации права на данную регистрацию были уступлены швейцарской компании IQAir Holding AG (далее – заявитель), о чем свидетельствует запись в международном реестре МБ ВОИС от 12.11.2015. В результате указанного действия международная регистрация на территории Российской Федерации получила №1189512А.

Знак по международной регистрации №1189512А представляет собой словесное обозначение «**SWISSAIR**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

указанному знаку ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент «**SWISSAIR**» ассоциируется с крупнейшей швейцарской авиакомпанией, и в отсутствие согласия указанной компании на использование обозначения заявителем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров, породив в сознании потребителя ложное представление о производителе/месте производства товаров или лице, под чьим контролем эти товары производятся.

В возражении от 13.11.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- обозначение «**SWISSAIR**» обладает фантазийным характером и может быть интерпретировано как «Swiss Air» - «швейцарский воздух» или «воздух Швейцарии»;

- заявителем является швейцарская компания, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров;

- авиакомпания Swissair прекратила свою работу в 2002 году, что указано, в том числе на сайте http://www.swissair.com/index_ru.html, на который ссылалась экспертиза в предварительном отказе (см. скриншот сайта);

- на том же сайте указано, что с 2002 года авиакомпания называется Swiss International Airlines AG, при этом указанная компания во всех отношениях не зависит от прежней авиакомпании Swissair;

- как видно из скриншота, в новый логотип входит слово SWISS, а не SWISSAIR, т.е. SWISSAIR не является аббревиатурой компании Swiss International Airlines AG;

- поскольку авиакомпания прекратила свое существование и за 13 лет не было никакой рекламы и деятельности с упоминанием обозначения SWISSAIR, у потребителя нет оснований ассоциировать продукцию, тем более не связанную с авиаперевозками, с компанией прекратившей свою деятельность;

- заявленное обозначение получило правовую охрану во многих странах мира, в частности, Великобритании, Австралии, в Евросоюзе, Мексике, Японии, США и даже в Швейцарии (базовая регистрация №509208);

- вышеуказанное свидетельствует о невозможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следовательно, обозначение соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189512А.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2013) международной регистрации №1189512А знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 потребителя в заблуждение относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1189512А представляет собой словесное обозначение «**SWISSAIR**», выполненное стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал, что обозначение «**SWISSAIR**» в переводе с английского языка может означать «швейцарский воздух» или «воздух Швейцарии», что по отношению к заявленным товарам 11 класса МКТУ воспринимается в качестве фантазийного обозначения, не указывающего прямо ни на товары, ни на их производителя. Что касается возможных ассоциаций со Швейцарией или швейцарским происхождением товара, то они являются географически мотивированными, поскольку заявитель является швейцарской компанией.

В отношении довода экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров через ассоциации со швейцарской авиакомпанией SWISSAIR коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям с сайта http://www.swissair.com/index_ru.html авиакомпания SWISSAIR прекратила свое существование в 2002 году в связи с банкротством, что исключает возможность возникновения ассоциаций с компанией, не осуществляющей деятельность на рынке более 13 лет.

Кроме того, у коллегии отсутствуют сведения о том, что компания SWISSAIR, равно как и новая швейцарская авиакомпания Swiss International

Airlines AG, когда-либо были известны на российском потребительском рынке в качестве производителей товаров 11 класса МКТУ, относящихся к устройствам для фильтрации и вентиляции воздуха, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189512А. Следовательно, обозначение «**SWISSAIR**», которое предназначено для маркировки указанных товаров, не может породить в сознании потребителя представление о том, что они произведены компанией, до 2002 года известной как один из крупнейших авиаперевозчиков Швейцарии.

Также следует отметить, что знаку «**SWISSAIR**» по международной регистрации №1189512 предоставлена охрана в странах Евросоюза, Великобритании, Австралии, Италии, Франции, Сингапуре, США, Японии и других странах мира.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1189512А не удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2015, отменить решение Роспатента от 14.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189512А.