

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 27.10.2014, поданное Поповым Александром Петровичем, г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707387, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013707387 с датой подачи от 07.03.2013 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**SKYFALL**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и имеющее фантазийный характер.

Роспатентом 05.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, которое способно ввести потребителя в заблуждение относительно страны происхождения и определенного качества товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 27.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, и не содержит в себе какой-либо информации о товаре, его производителе или месте происхождения товаров;

- обозначение «SKYFALL» состоит из двух слов английского языка «SKY» (небеса, небо, климат, погода, бросать, подбрасывать вверх) и «FALL» (падение, закат, спад, падать, спускаться) (см. Словари.Яндекс);

- список англоговорящих стран является довольно обширным, в связи с этим возникает вопрос, относительно какой из этих стран заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение;

- экспертизой не представлено доказательств того, что заявленное обозначение будет порождать у потребителя представление об иностранном происхождении товара или каком-то определенном качестве этого товара;

- основным видом деятельности заявителя является производство одежды, швейное производство находится в Калужской области по адресу Сухиничский р-н, п. Середейский, ул. Шахтерская, 12а;

- продукция заявителя под обозначениями «DIBONI» и «SKYFALL» была представлена на выставке «Текстильлегпром Осень 2014»;

- обозначение «DIBONI» было зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2013703373 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ (свидетельство №527486);

- заявителем заключено соглашение с турецкой компанией KAMTEKS о намерении заключения договора на производство мужских костюмов под заявленным обозначением после регистрации товарного знака по заявке №2013707387.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих документов:

- список англоговорящих стран [1];
- диплом выставки и информация об участии заявителя [2];

- соглашение о намерениях №1/2014 с турецкой компанией КАМТЕКС [3];
- устав ООО «ЛЕГИОН-П»[4];
- решение единственного участника ООО «ЛЕГИОН-П» А.П. Попова [5];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [6].

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

С учетом даты подачи заявки (07.03.2013) 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 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 словесное обозначение «SKYFALL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ словесного обозначения «SKYFALL» показывает, что оно не несет в себе какой-либо информации о товарах, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, их изготовителе или месте

происхождения этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения. Экспертизой также таких фактов выявлено не было. Напротив, заявителем уже использовалось заявленное обозначение при маркировке коллекции одежды, которая была представлена на выставке «Текстильлегпром осень 2014»[2]. Согласно возражению у заявителя имеется швейное производство по адресу 249278, Калужская область, Сухиничский р-н, п. Середейский, ул. Шахтерская, 12а. К материалам возражения приложено также соглашение о намерениях заявителя на размещение заказа на производство мужских костюмов под обозначением «SKYFALL» у турецкой компании КАМТЕКС [3].

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.10.2014, отменить решение Роспатента от 05.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013707387.