

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном главой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2015 возражение, поданное по поручению компании Голд Стар Фаер ЛТД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731384, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2013731384 с приоритетом от 11.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 21.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит (в том числе графически) обозначение «Battle Brotherhood», используемое Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее - ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО») для маркировки услуг, однородных заявленным (см. battlebrotherhood.com). Организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» («BATTLE BROTHERHOOD») занимается организацией

международных автомобильных пробегов, т.е. может оказывать услуги, включенные в 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классы МКТУ, маркировать сопутствующие товары.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем возражении и дополнении к нему от 18.04.2016 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 41 классов МКТУ уже зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №476962, №350257, №332605, №454695, №454696, №466774, №353155, 332604, №458602, включающие словесные элементы «BATTLE BROTHERHOOD», «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

- экспертизой указано «абсолютное» основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, которое, тем не менее, расширительно трактуется как «относительное» - со ссылкой на конкретное наименование третьего лица, не осуществляющего деятельности в отношении однородных товаров или услуг;

- на территории России зарегистрированы сотни организаций, чье наименование состоит или включает в себя словосочетание «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в связи с чем заявленное обозначение не может ассоциироваться у потребителей с одной конкретной организацией и, следовательно, вводить их в заблуждение;

- доменное имя battlebrotherhood.com, на который приводит ссылку экспертиза как на адрес сайта ВООБ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в не принадлежит указанной организации, а зарегистрировано на имя физического лица - Искандера Галиева;

- при этом анализ сайта по адресу <http://battlebrotherhood.com> не позволяет сделать вывод об осуществлении ВООБ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» какой-либо деятельности, однородной услугам, для которых испрашивается регистрация по заявке №2013731384, а также для которых уже зарегистрированы 9 (девять) товарных знаков заявителя, в том числе отсутствует подтверждение того

утверждения экспертизы, что ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» организует международные автомобильные пробеги;

- в соответствии с уставом ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и данными ЕГРЮЛ указанная организация осуществляет деятельность, относящуюся к единственному коду ОКВЭД: 91.33 - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, в то же время товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2013731384, относятся к другим кодам ОКВЭД, что дополнительно свидетельствует об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения с ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

- таким образом, у потребителей не может возникнуть заблуждения относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги;

- исключительное право на заявленные обозначения как на объекты авторского права принадлежат ООО «Медиа Холдинг Путь» на основании договора отчуждения от ЗАО «Медиа Холдинг Путь», исключительное право которого возникло по договору авторского заказа с автором - Галиевым И.И.;

- ООО «Медиа Холдинг Путь» и Галиев И.И. не возражают против регистрации указанных объектов авторского права в качестве товарных знаков на имя компании Голд Стар Фаер ЛТД.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Сведения о товарном знаке «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по свидетельству №476962, зарегистрированном в отношении товаров 03 класса МКТУ [1];

- Сведения о товарном знаке «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по свидетельству №350257, зарегистрированном в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ [2];

- Сведения о товарном знаке «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по свидетельству №332605, зарегистрированном в отношении товаров 16, 25, 32, 33, 34 классов МКТУ [3];

- Сведения о товарном знаке «БОЕВОЕ БРАТСТВО Водка» по свидетельству №454695, зарегистрированном в отношении товаров 33 класса МКТУ [4];

- Сведения о товарном знаке «БОЕВОЕ БРАТСТВО ВОДКА» по свидетельству №454696, зарегистрированном в отношении товаров 33 класса МКТУ [5];

- Сведения о товарном знаке «BATTLE BROTHERHOOD» по свидетельству №466774, зарегистрированном в отношении товаров 03 класса МКТУ [6];

- Сведения о товарном знаке «Battle brotherhood» по свидетельству №353155, зарегистрированном в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ [7];

- Сведения о товарном знаке «Battle brotherhood» по свидетельству №332604, зарегистрированном в отношении товаров и услуг 16, 25, 32, 33, 34, 41 классов МКТУ [8];

- Сведения о товарном знаке «BATTLE BROTHERHOOD VODKA» по свидетельству №458602, зарегистрированном в отношении товаров 33 класса [9];

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ВООБ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» [10];

- Сведения о владельце доменного имени battlebrotherhood.com [11];

- Копия договора авторского заказа от 12.12.2011 [12];

- Копия акт приема-передачи оказанных услуг от 20.04.2012 [13];

- Копия договора отчуждения исключительного права от 19.10.2015 [14];

- Письмо ООО «Медиа Холдинг Путь» исх. № 18 от 12.04.2016 [15];

- Письмо Галиева И. И. от 12.04.2016 [16];

- Копии справок регистратора доменных имен АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» об администраторах доменных имен: battlebrotherhood.com, battlebrotherhood.org, battlebro.ru, battlebh.ru, battlebrotherhood.ru, battlebro.com [17].

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

С учетом даты (11.09.2013) поступления заявки №2013731384 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).

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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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  по заявке №2013731384 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «BATTLE BROTHERHOOD», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне круга, являющегося центральной частью стилизованной эмблемы, состоящей из каната, сложенного кругом, наложенных на него двух мечей и четырехконечной звезды. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 03, 09, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы (см. англо-русские он-лайн словари <http://www.multitrans.ru>; <http://www.lingvo-online.ru>) показал, что заявленное обозначение включает в свой состав лексические единицы английского языка

«BATTLE» (битва; сражаться; боевой) и «BROTHERHOOD» (братство), которые в переводе образуют словосочетание «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Само по себе обозначение «BATTLE BROTHERHOOD» / «БОЕВОЕ БРАТСТВО» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам, указанным в перечне заявки №2013731384.



Вместе с тем доводы экспертизы сводятся к тому, что обозначение  в целом ассоциируется с обозначением, используемым ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для маркировки услуг, однородных заявленным (см. battlebrotherhood.com), что, по мнению экспертизы, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Анализ материалов указанного сайта показал, что заявленное обозначение действительно фигурирует на его страницах. Под эгидой этого комбинированного обозначения проводятся различные автомобильные и мотопробеги, что соотносится с услугой 41 классу МКТУ «организация спортивных состязаний». При этом согласно официальным сведениям АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [17] администратором домена battlebrotherhood.com является ООО «Медиа Холдинг Путь», а не ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Заявителем были представлены документы [12] – [16], из которых



усматривается, что обозначение  было разработано по заказу ЗАО «Медиа Холдинг Путь» господином Галиевым И.И., а затем авторские права на него были переданы ООО «Медиа Холдинг Путь». При этом ООО «Медиа Холдинг Путь» и господином Галиевым И.И. предоставлены письма [15], [16], согласно которым указанные лица не возражают против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. Из письма [15] также усматривается, что ООО «Медиа Холдинг Путь» и заявитель имеют хозяйственные взаимоотношения.

Коллегия также приняла во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «Battle brotherhood» по свидетельству №332604, зарегистрированный, в частности, для услуг 41 класса МКТУ «организация

спортивных состязаний», а также иные зарегистрированные на его имя товарные знаки по свидетельствам №476962, №350257, №332605, №454695, №454696, №466774, №353155, 332604, №458602, включающие словесные элементы «BATTLE BROTHERHOOD», «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

При указанных обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и вводе потребителя в заблуждение относительно производителя товара (лица, оказывающего услуги).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731384.