

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 25.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕПО Лабс», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725475/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010725475/50 с приоритетом от 05.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ДВА МЯЧА», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В правой части обозначения над буквами «ч» и «а» расположены изобразительные элементы в виде двух мячей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, использовавшееся для маркировки однородных товаров китайской фирмой

«Два мяча», которые были широко известны и популярны за счет высокого качества на территории бывшего государства СССР, правопреемником которого является Российская Федерация. В настоящее время обувь этой марки можно приобрести на Интернет аукционах, в связи, с чем регистрация заявленного обозначения может вызвать в сознании потребителя ложное ассоциативное представление о принадлежности заявленных товаров другому изготовителю.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.06.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Два мяча» не зарегистрировано на территории Российской Федерации и не указано о регистрации такого обозначения на территории какого-либо государства участника международного договора;

- информация из сети Интернет представлена экспертизой на дату направления уведомления 12.08.2011, а дата приоритета заявки 05.08.2010, то есть обозначение «ДВА МЯЧА» заявлено на регистрацию на год раньше.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.08.2010) приоритета заявки №2010725475/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 композицию, состоящую из словесных элементов «ДВА МЯЧА», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в два ряда и изображения двух мячей.

Довод экспертизы основан на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое китайским производителем для маркировки спортивной обуви, которая имела широкую известность на территории Российской Федерации.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Вместе с тем, по общедоступным сведениям сети Интернет не существует ни одного указания, ни на одного производителя, который бы производил и маркировал спортивную или иную обувь заявленным обозначением или сходного до степени смешения с ним.

Имеющаяся информация о кедах «Два мяча» в сети Интернет относится к воспоминаниям одного из пользователей социальной сети Livejournal, не имеет указания на конкретного производителя, и, следовательно не может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.06.2012, отменить решение Роспатента от 21.03.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725475/50.