

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.10.2014, поданное ООО «КБТ техник», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719029, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013719029 с приоритетом от 06.06.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «SOLO WAVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.10.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719029 в отношении части товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «SOLO WAVE» сходно с наименованием канадской компании «Solowave Design», производящей продукцию (детские площадки), однородную заявленным товарам, см. сайты: <http://www.sport-prof.ru/product.html?id=2874>, <http://www.russport.ru/shop/goods.2751>.

<http://torgsport.ru/magazin/folder/23354403>, <http://www.dsksport.ru/category/solowave-design/>, <http://babispace.ru/collection/Solowave-design>).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения для части товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.10.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- фирменное наименование канадской компании «Solowave Design» не является тождественным заявленному обозначению «SOLO WAVE», так как заявленное обозначение «SOLO WAVE», в переводе с английского языка означает «одинокая волна», в то время, как канадская компания в своем наименовании использует фантазийный словесный элемент «SOLOWAVE», не имеющий перевода, в сочетании с другим словесным элементом «design»;

- на указанных экспертизой сайтах в качестве средств индивидуализации товаров компании «Solowave Design» используются другие обозначения, а именно: «BAYBERRY», «КЕДРОВЫЙ ЗАМОК», «FOREST», «ЗАМОК ШЕЛБИ», «ГОРНАЯ КРЕПОСТЬ» и др., не имеющие ничего общего с обозначением «SOLO WAVE». Указанные сайты не являются официальными сайтами канадской компании «SOLOWAVE DESIGN», в связи с этим потребителю не представляется возможным установить достоверность размещенной на них информации, поскольку информация на этих сайтах, являющихся сайтами интернет-магазинов, предлагающих к продаже товары, не подтверждает связь производителя этих товаров с лицом, их реализующим, например, наличием сведений о диллерских или дистрибьютерских соглашениях между изготовителем товаров и их продавцом. В связи с чем однозначно судить о том, что на сайте указан настоящий производитель товаров, потребителю не представляется возможным;

- кроме того, на сайтах, указанных экспертизой в качестве ссылок, отсутствует дата размещения на них информации, что делает затруднительным сравнить дату приоритета заявки и дату размещения информации на сайтах;

- информация в российском сегменте сети Интернет о домене канадской компании «SOLOWAVE.COM.», на котором размещен официальный сайт, отсутствует, имеется сайт только на английском языке, не предназначенный для российского потребителя, также не известна дата регистрации этого сайта;

- кроме того, на указанных экспертизой сайтах содержится информация о канадско-китайских компаниях, использующих обозначение «SOLOWAVE». Такие сведения не являются однозначными, точными, достоверными и достаточными для того, чтобы явиться ссылкой для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- в сети Интернет содержатся сведения, исключительно относящиеся к товарам «детские спортивные площадки» и «цветочные домики», которые отсутствуют в перечне товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака о заявке №2013719029. По мнению заявителя, противопоставленные сведения из сети Интернет должны относиться к идентичным товарам и услугам, в противном случае не представляется возможным доказать, относительно каких именно, товаров или услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявитель дополнительно считает необходимым отметить, что уже на протяжении нескольких лет осуществляет свою хозяйственную деятельность в области, однородной заявленным товарам и услугам.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719029 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены Распечатки из сети Интернет – [1].

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

С учетом даты (06.06.2013) подачи заявки №2013719029 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «SOLO WAVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве мотива для отказа в решении Роспатента приведены сведения из сети Интернет (сайты: <http://www.sport-prof.ru/product.html?id=2874>, <http://www.russport.ru/shop/goods.2751>, <http://torgsport.ru/magazin/folder/23354403>, <http://www.dksport.ru/category/solowave-design/>, <http://babispace.ru/collection/Solowave-design>), согласно которым заявленное обозначение «SOLO WAVE» сходно с наименованием канадской компанией «Solowave Design», которая производит продукцию (детские площадки), однородную части заявленных товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия отмечает следующее.

Само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение потребителя (solo – соло, сольный, один, одиночный; wave – волна, см. Яндекс-словари). Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары (услуги), маркированные таким же обозначением,

произведенные другим производителем. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной на сайтах, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

Указанные сайты не являются сайтами компаний-изготовителей товаров, а представляют собой Интернет-магазины, предлагающие к продаже различные игровые площадки и комплексы для детей.

При этом на сайтах <http://www.sport-prof.ru/product.html?id=2874>, <http://torgsport.ru/magazin/folder/23354403>, <http://www.dsksport.ru/category/solowave-design/> действительно содержится информация о детских игровых площадках и комплексах компании Solowave Design, Канада.

Однако на сайте <http://babispacе.ru/collection/Solowave-design> в качестве изготовителя тех же товаров указана компания Big Backyard, Канада. Кроме того, на сайте содержится информация о канадской компании со сходным наименованием Solowave Investment Limited, которая представляет собой «частную инвестиционную компанию, в портфолио которой входит известный производитель детских игровых систем Big Backyard».

Указанные разночтения не позволяют потребителю однозначно установить реального изготовителя товаров, однородных заявленным товарам и услугам.

Следует также отметить, что указанные выше сайты не содержат каких-либо данных о товарах под обозначением «SOLO WAVE». Напротив, в качестве предлагаемых товаров на данных сайтах указаны товары, под обозначениями «Panorama», «BAYBERRY», «High Peak», «Цветочный домик», «Кедровый замок» и др.

Кроме того, указанные выше сайты не содержат сведений о времени и длительности производства и появлении на российском рынке продукции компании Solowave Design, Канада, а также какой-либо информации о самой компании.

При этом, несмотря на то, что в сети Интернет имеется сайт <http://solowavedesign.com/> (что также подтверждается материалами заявителя), однако данный сайт выполнен на английском языке, что для среднего российского потребителя

затрудняет его прочтение и, как следствие, получение необходимой информации о компании Solowave Design и выпускаемой продукции.

Что касается сайта <http://www.russport.ru/shop/goods.2751>, то в настоящее время данный сайт не доступен и, следовательно, получение необходимой информации потребителями не возможно.

Следовательно, вывод о том, что товар, маркированный обозначением «SOLO WAVE», ассоциируется с другим производителем (компанией Solowave Design), неправомерен.

Коллегия принята во внимание тот факт, что заявитель является производителем товаров (детские площадки), так, на сайте <http://torgsport.ru/magazin/folder/23354403>, указанном экспертизой, содержится информация о производстве товаров (дески игровые площадки) ООО «КБТ техник» (заявителем).

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 28 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2014, изменить решение Роспатента от 03.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719029.