

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 25.09.2013, поданное по поручению компании Бентон Маркетинг Лимитед, Белиз (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736900 (далее - решение Роспатента) от 26.06.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011736900 с приоритетом от 10.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящие из изображения кленового листа, в центральной части которого расположен словесный элемент «Carolina», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, белом и желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое канадской компанией Canex Enterprises для маркировки товаров, однородных заявленным (www.yandex.ru, www.google.ru, www.ridiey.ru, www.babyproduct.ru, www.mamin-vybor.ru), в связи с чем заявленное обозначение, предназначенное для маркировки товаров заявителя, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 25.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- информация, полученная из сети Интернет, по мнению заявителя, может считаться подтвержденной и имеющей какие-то правовые основания, только в том случае, если она подтверждена какими-либо другими источниками;
- в сети Интернет отсутствует информация о канадском производителе CANEX, а также отсутствует информация о регистрации обозначения в качестве товарного знака на территории России и других стран;
- с февраля 2011 года под контролем заявителя производятся коляски, велосипеды, маркированные заявленным обозначением, при этом в октябре 2011 года был разработан логотип для маркировки указанной продукции;
- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии контрактов за 2012 год на поставку продукции между ООО «Голден Бэби» и фирмами «Люминекс Продактс Инк.», «Буффало Индастри Компании Лимитед», «Куншан Вигоркидс Чайлд Продакшн Ко., Лимитед» [1];

- копии декларации на товары, заявлений на перевод денежных средств за 2012 год [2];

- копии товарных накладных за 2012 - 2013 года [3];

- копия договора на создание комбинированного изображения от 09.09.2011 с приложениями к нему [4];

- оптовый каталог сети магазинов «ДЕТИ» 2012/2013 [5];

- копия переписки с ООО «Нимандс», связанной с поиском компании CANEX ENTERPRISES в торговом реестре канадской провинции Британская Колумбия [6].

Решением Роспатента от 28.04.2014 было отказано в удовлетворении возражения от 25.09.2013 и оставлено в силе решение Роспатента от 26.06.2013.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 29.08.2014 по делу № СИП-600/2014 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2014 было признано недействительным.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 25.09.2013 является нерассмотренным, в связи с чем оно передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

Во исполнение судебного акта, изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2015, было выдвинуто дополнительное основание для отказа в регистрации товарного знака, которое не было учтено в решении Роспатента от 26.06.2013, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 6 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с эмблемой Канады.

Заявитель представил отзыв по поводу дополнительного обстоятельства, доводы которого сводятся к следующему:

- присутствие в знаках изображения листа клена у правообладателей, никак не связанных с Канадой, никогда не являлось препятствием для их регистрации, например: свидетельства №228751, №236212, 213659, международные регистрации №732448, 639864, 1000489, №1013836; №1019847);

- пространственная форма графического решения заявленного обозначения – форма листа клена, не может ассоциативной с символикой Канады, указанной в базе данных ВОИС.

С учетом даты (10.11.2011) поступления заявки №2011736900 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс, Парижскую конвенцию 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
- 4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии со статьей 6 ter Парижской конвенции страны-участницы договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию товарных

знаков и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или их элементов гербов, флагов и других государственных эмблем стран - членов Парижского Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения кленового листа, в центральной части которого расположен словесный элемент «Carolina», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, белом и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Относительно ссылок из сети Интернет (www.yandex.ru, www.google.ru, www.ridiey.ru, www.babyproduct.ru, www.mamin-vybor.ru, www.baby-contry.ru, www.eka-mama.ru, www.jenskie.ru, www.2006-2009.littleone.ru) об использовании заявленного обозначения фирмой Canex Enterprises или Canex в отношении товаров 12 класса МКТУ «коляски» в решении СИП по делу СИП-600/2014 указано: «...сделанные при рассмотрении палатой по патентным спорам распечатки из сети Интернет нельзя отнести к словарно-справочным изданиям, поскольку они представляют собой распечатки Интернет-форумов и рекламу»; «...рекламные

объявления и переписка на различных форумах не может считаться той допустимой информацией (словарно-справочными изданиями), которая может быть представлена членом палаты в дополнение к информации, представленной при проведении экспертизы заявленного обозначения».

Кроме того, судом отмечено, что «...соответствие заявленного обозначения условиям охраноспособности должно проверяться на момент подачи заявки, в то время как с момента подачи заявки до заседания палаты по патентным спорам прошло более 1 года и 3 месяцев при этом иной информации, кроме той, которая получена палатой по патентным спорам, в материалах административного дела не имеется.»

В решении суда приведен вывод о том, что «При изложенных обстоятельствах решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака нельзя признать соответствующим требованиям действующего законодательства, в том числе положениям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации».

На основании решения Суда коллегия делает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе изображение кленового листа, сходного до степени смешения с эмблемой Канады «кленовый лист» (см. http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2).

Согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс.Словари) эмблема – это «предмет, изображение, условно обозначающие какое-нибудь понятие, какую-нибудь идею». Официальной эмблемой Канады является изображение кленового листа.

Входящий в состав заявленного обозначения изображение кленового листа сходно до степени смешения с эмблемой Канады, поскольку совпадает их внешняя форма (резной лист), вид обозначения (стилизованное), смысловое значение (лист клена). Что касается цветового сочетания, то символом Канады является изображение кленового листа, при этом его цвет имеет второстепенное значение,

поскольку данное изображение используется не только в красном цвете (например, изображение на канадских монетах).

Учитывая изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение включает в себя элемент, сходный с эмблемой Канады, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не возможна без согласия соответствующего компетентного органа. В материалах дела отсутствует такое согласие.

Коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, содержащее изображение кленового листа, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса и статьи 6ter Парижской конвенции.

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

удовлетворить возражение от 25.09.2013, изменить решение Роспатента от 26.06.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011736900 по дополнительным основаниям.