

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2014, поданное Некоммерческим партнерством «Международный Союз фотографов», г.Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734298, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011734298 с приоритетом от 19.10.2011 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара, в центре которого расположены буквы «WPA», и словесный элемент «WORLD PRESS ACCREDITATION», расположенный вокруг изобразительного элемента.

Права на охрану испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 15.07.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом, включая изобразительный элемент, воспроизводит обозначение, используемое организацией «World Press Accreditation» (<http://www.pressaccreditation.com/>) для индивидуализации услуг, однородных заявленным. В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «WORLD PRESS ACCREDITATION» (в переводе с английского языка означает «Международная аккредитация прессы, «WPA» - представляет собой аббревиатуру «WORLD PRESS ACCREDITATION»), не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение оказываемых услуг и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что представленные заявителем материалы не являются достаточными для обоснования связи заявителя с международной организацией «World Press Accreditation», носят декларативный характер и не позволяют идентифицировать заявленное обозначение с заявителем.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель представил письмо-согласие от держателя домена <http://www.pressaccreditation.com/>, на котором используется заявленное обозначение;
- в качестве дополнительного обоснования связи заявителя с держателем данного домена представляется информация о владельце домена;
- международной организации «World Press Accreditation» юридически не существует, это обозначение использует организация DAVIDGE INDUSTRIES LTD, владелец домена;
- учредителем Некоммерческого партнерства «Международный Союз фотографов» и DAVIDGE INDUSTRIES LTD является один и тот же гражданин России;
- заявленное обозначение является комбинированным и должно охраняться в целом, а не по отдельным его частям;

- в целом заявленное обозначение обладает различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734298 для всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ Некоммерческое партнерство «Международный Союз фотографов» - [1];

- письмо-согласие DAVIDGE INDUSTRIES LTD и документы, подтверждающие право подписи - [2];

- информация о домене <http://www.pressaccreditation.com/> - [3];

- доверенность на подписание письма-согласия - [4];

- документы, касающиеся компании DAVIDGE INDUSTRIES LTD - [5].

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.04.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (19.10.2011) поступления заявки №2011734298 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих

товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения земного шара, в центре которого расположены буквы «WPA», выполненные в характерной графике, и словесный элемент «WORLD PRESS ACCREDITATION», расположенный вокруг изобразительного элемента.

Согласно словарно-справочным источникам значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- WORLD – мировой, всемирный,
- PRESS ACCREDITATION – аккредитация прессы (осуществление процедуры предоставления журналистам СМИ возможности участвовать и освещать деятельность тех или иных мероприятий, событий).

Следует также отметить что, словосочетание «PRESS ACCREDITATION» (аккредитация журналистов) используется различными организациями, оказывающими услуги, однородные заявленным, что подтверждается сведениями из сети Интернет (например, Берлинский международный кинофестиваль (Берлинаре) осуществляет аккредитацию прессы (Press Accreditation) для участие в кинофестивале см.сайт

https://www.berlinale.de/en/branche/akkreditierung/_presseakkreditierung/index.html/;

Союз регби «RFU» проводит аккредитацию журналистов (Press Accreditation) см.сайт <https://www.rfu.com/abouttherfu/pressaccreditation/>), «Организация

Объединенных Наций об изменении климата» осуществляет аккредитацию средств массовой информации (Press Accreditation) см. сайт https://unfccc.int/press/calendar_of_events/accreditation/items/2987.php и др.).

Таким образом, смысловое значение обозначения «WORLD PRESS ACCREDITATION» складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как осуществление аккредитации журналистов СМИ по всему миру, в связи с чем характеризуют заявленные услуги, указывая, в частности, на их назначение и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Из указанного выше следует, что услуги «Всемирной аккредитации прессы» осуществляют организации, по крайней мере, деятельность которых охватывает весь мир. Однако заявителем не представлено документов, обосновывающих международную специфику своей деятельности.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам заявителя заявленное обозначение использует компания DAVIDGE INDUSTRIES LTD – владелец домена www.pressaccreditation.com/, которая предоставила письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011734298 на имя заявителя. Заявитель также утверждает, что учредителем Некоммерческого партнерства «Международный Союз фотографов» и DAVIDGE INDUSTRIES LTD является одно лицо.

Анализ представленных материалов [1-5] показал следующее.

Согласно справки Регионального Сетевого Информационного Центра [3] администратором домена pressaccreditation.com/ действительно является DAVIDGE INDUSTRIES LTD.

Вместе с тем, в выписке из ЕГРЮЛ – [1] учредителями Некоммерческого партнерства «Международный Союз фотографов» являются два физических лица - Борисов Д.Ю. и Павук В.Ф.

При этом, Уставные документы, Сертификат о регистрации компании DAVIDGE INDUSTRIES LTD, информационное письмо – [5] не содержат сведений, о том что именно указанные выше лица являются учредителями компании DAVIDGE INDUSTRIES LTD.

Таким образом, довод заявителя о том, что учредителем Некоммерческого партнерства «Международный Союз фотографов» и компании DAVIDGE INDUSTRIES LTD является одно лицо, т.е. заявитель имеет непосредственное отношение к данной компании, не подтвержден.

Относительно представленного Согласия компании DAVIDGE INDUSTRIES LTD [2] на регистрацию товарного знака на имя заявителя следует отметить следующее.

Поскольку на сайте www.pressaccreditation.com/ используется обозначение, тождественное заявленному, подобное согласие может привести к появлению на рынке однородных услуг, оказываемых различными лицами, с маркировкой, включающей тождественный элемент, что приведет к тому, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявитель и DAVIDGE INDUSTRIES LTD (как было указано выше) не являются «родственными» компаниями, что также усиливает возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации услуг, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2013.