

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, рассмотрела возражение от 08.08.2013, поданное ООО «Инновационно - техническое агентство», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707368, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012707368 подано 14.03.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «NORD STREAM RACE», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными «N», «S», «R» голубого цвета на фоне синего прямоугольника. Слово «RACE» частично перекрывает изображение белого паруса. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем, голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 24.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707368 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое спортивной организацией «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» для индивидуализации услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя другого лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Указанная информация размещена на сайтах Интернет <http://www.nord-stream-race.com>, <http://www.yacht-club-spb.ru>, ссылка на которые приведена в заключении по результатам экспертизы.

В возражении от 08.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регата под названием «NORD STREAM RACE», организованная Яхт-клубом Санкт-Петербурга, впервые была проведена с 18 по 27 октября 2012 года, а Интернет сайт www.nord-stream-race.com, на который ссылается экспертиза, был зарегистрирован 21 июня 2012 года, что подтверждается соответствующими записями на сервере доменов RU-center, таким образом, информация о «Яхт-клубе Санкт-Петербурга» как лице, использующем заявленное обозначение, могла стать доступной для потребителей гораздо позже даты подачи заявки №2012707368;
- авторская идея проведения регаты под названием «NORD STREAM RACE» с макетом логотипа, доменным именем, сценарием проведения и т.д. принадлежит генеральному директору ООО «Инновационно-техническое агентство» С.Ю. Пукшанскому;
- созданное специально для практической реализации данного авторского проекта доменное имя NORDSTREAMRACE.COM было зарегистрировано на имя С.Ю. Пукшанского 29 июля 2011 года, т.е. за год до регистрации сходного доменного имени и проведения регаты;
- С.Ю. Пукшанский в качестве автора данного проекта вышел с инициативой проведения регаты под названием «NORD STREAM RACE» в «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» с условием включения его в состав организаторов регаты, однако Яхт-клуб Санкт-Петербурга, получив авторские разработки С.Ю. Пукшанского, грубо

нарушил его права, присвоив себе его авторство и выдавая данный проект за собственную разработку.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак «NORD STREAM RACE» по заявке №2012707368.

К возражению приложены следующие материалы:

- файлы с дизайном, отправленные по электронной почте, с датой создания 06.12.2009, 13 января 2010 [1];
- переписка по электронной почте с 04.12.2009 по 17.01.2010 [2];
- информация о домене NORDSTREAMRACE.COM по данным Центра регистрации доменов [3];
- сценарий регаты Nord Stream Race [4].

В дополнение к ранее представленным документам, заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки переписки по электронной почте [5];
- копия устава ООО «Инновационно-техническое агентство» [6];
- копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «Инновационно-техническое агентство» (ООО «ИТА») и его постановки на учет в налоговом органе [7];
- решение №1/2013 единственного участника ООО «Инновационно-техническое агентство» о продлении полномочий генерального директора и приказ №1/2013 [8];
- разрешение С. Пукшанского на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2012707368 [9];
- письмо от 18.01.2012, подписанное генеральным директором ООО «ЕВРОПРОЕКТ ДП», содержащее вариант логотипа, композиция которого совпадает с заявленным обозначением [10];
- копия соглашений о предоставлении спонсорской помощи для проведения спортивного мероприятия «Парусная регата «Nord Stream Race» от 15.01.2011 и 20.01.2012 [11];

- копия договора о намерении №НС04 от 01.03.2011, заключенная между ООО «ИТА» и ООО «СГП» о намерении заключить договор о спонсорстве [12];
- копия договора – поручения № НС 02 на организацию рекламной и «PR» компании в рамках проведения спортивного мероприятия – «Парусная регата «Nord Stream Race» от 27.05.2011 [13];
- информация о проведении парусной регаты «Nord Stream Race», размещенная на сайте nordstreamrace.ru [14];
- рекламная листовка (без даты) [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.03.2012) подачи заявки №2012707368 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 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 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «NORD STREAM RACE».

Представленные заявителем материалы [1] - [4] свидетельствуют о том, что идея проведения международной регаты под обозначением «NORD STREAM RACE» принадлежит С. Пукшанскому – единственному участнику и генеральному директору ООО «Инновационно-техническое агентство», на имя которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012707368 [6] – [8].

Электронная переписка С.Пукшанского за январь 2010 [2], [5] содержит обсуждение вариантов обозначений для регаты, которые содержат словосочетание «NORD STREAM RACE». Документ [3] подтверждает, что С.Пукшанский с 29.07.2011 является администратором домена NORDSTREAMRACE.COM,.

Являясь автором проекта регаты под названием «NORD STREAM RACE», С. Пукшанский представил разрешение [9] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Заявитель также представил ряд документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на товарный знак им были предприняты шаги для реализации данного проекта, в частности, соглашения от 15.01.2011 и от 20.01.2012 [11] о предоставлении спонсорской помощи, договор о намерении заключить договор о генеральном спонсорстве с ООО «СПГ» от 01.03.2011 [12], договор – поручение от 27.05.2011 на организацию рекламной и PR компании в рамках проведения спортивного мероприятия спортивного мероприятия «Парусная регата «Nord Stream Race» [13], образец рекламной листовки, на которой помещено заявленное обозначение, маршрут регаты и информация для потенциальных участников регаты и других заинтересованных лиц.

Вместе с тем, на сайтах Интернет (<http://www.nord-stream-race.com>, <http://www.yacht-club-spb.ru>), ссылки на которые даны в заключении по результатам экспертизы, были размещены сведения о том, что Яхт-клубом Санкт-Петербурга в ноябре 2012 года была проведена регата с одноименным названием, победителем которой на яхте «Броненосец» явилась российская команда под руководством Владимира Любомирова, выступающая под эгидой «Газпрома» - спонсора команды.

ОАО «Газпром» является участником проекта «Северный поток» - маршрута, по которому российский газ будет поступать в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря, по которой проходил и маршрут регаты.

Несмотря на то, что указанная информация относится к периоду времени после даты подачи заявки №2012707368 на регистрацию товарного знака, она была размещена в средствах массовой информации, которые реально оказывают влияние на осведомленность потребителей.

Что касается заявителя, то реализация проекта под названием «Парусная регата «Nord Stream Race» им так и не была осуществлена. Информация о старте регаты, намеченном на осень 2014 года [14], организатором которой выступает заявитель, размещена существенно позже даты подачи заявки на товарный знак. При этом отсутствие документов, свидетельствующих о степени осведомленности общественности, включая потенциальных потребителей услуг 39, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в частности, документов, подтверждающих исполнение договоров [11] – [13], а также данных о времени выпуска и о тираже листовки [15], не позволяют сделать вывод о том, что потребители ассоциируют заявленное обозначение именно с заявителем, а не с Яхт-клубом Санкт-Петербурга, который реально проводит регаты под названием «Nord Stream Race».

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего заявленные услуги 39, 41 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2013.