

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 24.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр индустрии развлечений», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701042, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701042 с приоритетом от 19.01.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованные изображения ящерицы, концентрических окружностей и дугообразных фигур и элементы «IMF system», «I stage» и «Set of Bionic Water», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «IMF system», «I stage» и «Set of Bionic

Water» не обладают различительной способностью, то есть являются неохраноспособными.

В данном заключении было также указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, оно воспроизводит обозначение, используемое компанией AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH, Kärtner Ring 5-7, 1010, Wien, Österreich) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. <http://www.aquabionica.ru>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести в заблуждение потребителя элементов;
- 2) имущественные (авторские) права на заявленное обозначение принадлежат заявителю;
- 3) между заявителем и российским брендинговым агентством BOXSIDE (ООО «Линебергер-Эдвайзерс») был заключен договор № 28/04 от 28.04.2009, предметом которого являлось выполнение комплекса творческих и дизайнерских работ по созданию словесного и изобразительного обозначений товарного знака, словесного девиза товарного знака, фирменного стиля и дизайна потребительской упаковки товаров, реализуемых заявителем, и передача ему имущественных (авторских) прав на созданные в рамках указанного договора объекты интеллектуальной собственности (произведения);
- 4) в соответствии с актами приема-передачи от 07.10.2009 брендинговое агентство выполнило обязательства по договору и предоставило заявителю гайд лайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке) и дизайн-концепции оформления этикеток и упаковок, разведение дизайн-концепции и оформления этикеток и упаковок по ассортиментным группам, оригинал-

макеты типоразмеров этикеток и упаковок, оригинал-макеты упаковок и этикеток продукции;

- 5) владельцем указанного экспертизой сайта <http://www.aquabionica.ru>, на котором размещены обозначения, воспроизводящие заявленное обозначение, является физическое лицо – Ярков С.В., что подтверждается свидетельством о регистрации домена «aquabionica.ru»;
- 6) Ярков С.В. является одним из учредителей заявителя, владеет 95% его уставного капитала;
- 7) Ярков С.В. также является акционером австрийской компании AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH), на которую и ссылается экспертиза, что подтверждается выпиской из Торгового реестра Австрии, предоставленной вместе с ответом на уведомление экспертизы.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению были приложены выписка из Торгового реестра Австрии [1] и носитель информации, содержащий гайд лайн [2].

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

С учетом даты подачи заявки (19.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде стилизованных изображений ящерицы, концентрических окружностей и дугообразных фигур, а также элементы «IMF system», «I stage» и «Set of Bionic Water», которые в переводе с английского языка означают «система IMF», «I стадия» и «набор бионической воды» (см. Онлайн-переводчик PROMT – <http://www.translate.ru>).

В силу своего смыслового значения элементы «IMF system», «I stage» и «Set of Bionic Water» являются неохраноспособными элементами, не обладающими различительной способностью, указывающими на вид и/или свойства приведенных в заявке товаров 03, 05 и 32 классов МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Поскольку данные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, то они могут быть включены в товарный знак, на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемые элементы.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701042 в заключении по результатам экспертизы было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку оно воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH) для индивидуализации однородных товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что стилизованное изображение ящерицы в окружении ряда концентрических окружностей разного размера, а также включенные в его состав элементы «IMF system», «I stage» и «Set of Bionic Water» сами по себе не несут какой-либо информации о товаре или его изготовителе, которая была бы ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

В свою очередь, вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров через ассоциации с вышеуказанной австрийской компанией нельзя признать обоснованным, поскольку представленные заявителем доказательства свидетельствуют об обратном.

В частности, в материалах заявки № 2012701042 имеются документы, подтверждающие, что сайт <http://www.aquabionica.ru>, на который ссылается экспертиза, принадлежит одному из учредителей заявителя – Яркову С.В., владеющему 95% уставного капитала общества, и размещенная на данном сайте информация о предлагаемых к продаже товарах, маркированных заявленным обозначением, была представлена заявителем с целью их продвижения на рынок. Доменное имя «aquabionica.ru» на имя указанного лица было зарегистрировано 14.05.2009.

Что касается австрийской компании AQUABIONICA Life (AB Logistik AV GmbH), информация о которой приведена на указанном сайте, то следует отметить,

что акционером данной компании, согласно выписке из Торгового реестра Австрии [1], также является учредитель заявителя Ярков С.В.

Кроме того, заявителем были представлены материалы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение было разработано в соответствии с договором между заявителем и ООО «Линебергер-Эдвайзер», предметом которого являлось выполнение последним комплекса работ по созданию словесного и изобразительного обозначений товарного знака, словесного девиза товарного знака, фирменного стиля и дизайна потребительской упаковки товаров, реализуемых заявителем, и передача ему имущественных (авторских) прав на созданные в рамках указанного договора объекты интеллектуальной собственности. Указанное подтверждается договором № 28/04 от 28.04.2009 с приложениями и актами сдачи-приемки, имеющимися в деле заявки, а также представленным заявителем носителем информации [2], который содержит гайд лайн (руководство по использованию фирменного стиля, включающее визуальные константы бренда, прописываемые в логобуке), являющийся финальным результатом работ по приложению № 3 к данному договору.

Исходя из изложенного, заявитель является обладателем исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в соответствии с вышеуказанным договором, в том числе и на изобразительные элементы заявленного обозначения.

В силу указанных обстоятельств отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя какие-либо не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.10.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701042.