

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Pryde Group GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 17.02.2021 по международной регистрации №1503787, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **JP AUSTRALIA** с конвенционным приоритетом от 23.04.2019 – (1) произведена Международным Бюро ВОИС 23.10.2019 за №1503787 на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.02.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1503787 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Рассматриваемый знак включает буквы «JP», которые не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Рассматриваемый знак включает словесный элемент AUSTRALIA (Australia – в переводе с английского языка на русский язык означает Австралия – материк и государство в Южном полушарии, см. сайт Википедия), который указывает на место производства товаров и местонахождение производителя заявленных на регистрацию товаров и услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по рассматриваемому знаку является компания, расположенная в Германии.

В Роспатент 18.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель Прайд Групп ГмбХ является известным производителем и дистрибьютером спортивных товаров и входит в международную группу компаний Нейл Прайд Лтд. (Neil Pryde Ltd.);

- продукция заявителя, включая товары, маркированные обозначением JP AUSTRALIA, представлена в Европе и в России;

- основная целевая аудитория товаров и услуг под обозначением «JP AUSTRALIA» это спортсмены и любители водных видов спорта, таких как виндсерфинг, вейв-серфинг, сап-серфинг, серфинг, которые прекрасно ориентируются в приобретаемой продукции, производимой и реализуемой, в том числе компанией Прайд Групп ГмбХ, знают историю создания и развития каждого бренда, следят за всеми новостями и участвуют в соревнованиях и выставках;

- история заявленного обозначения JP AUSTRALIA берет свое начало в 1997 году. Аббревиатура JP исходит от инициалов имени и фамилии известного во всем мире австралийского серфера Jason Polakow (Джейсон Поляков);

- таким образом, у потребителя не возникает ложного мнения о том, что товар, который они приобретают, произведен непосредственно на территории Австралии, а соотносят товары/услуги, маркированные «JP AUSTRALIA» с историей всемирно известным спортсмена с географическим понятием – континент «Австралия»;

- сокращение «JP» является легко воспроизводимым словосочетанием «ДжиПи», которое легко воспроизводится любым потребителем, имеет характерное звучание, не является описательными по отношению к заявленным товарам и услугам, не указывает на свойство и качество товаров.

Таким образом, заявленное обозначение «JP AUSTRALIA» задолго до даты приоритета рассматриваемого знака приобрело различительную способность в результате всемирно-известного использования и популяризации данного обозначения для определенных видов товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503787 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений о компании Прайд Групп ГмбХ и Нейл Прайд Лтд. – [1];
- копии свидетельств о дистрибьютерах в России – [2];
- информация о спортсмене Джейсоне Полякове – [3];
- сведения из сети Интернет – [4];
- информационное письмо об оборотах проданной продукции за 2019-2022гг. – [5];
- соглашения о передаче прав от Джейсона Полякова к Нейл Прайд Лтд. с переводом на русский язык – [5];
- каталоги товаров, 2019 г. – [7];
- выборка счетов за 2017-2019гг. – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1503787 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак **JP AUSTRALIA** по международной регистрации №1503787 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквы «JP» и слово

«AUSTRALIA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый знак включает элемент «JP», представляющий собой сочетание двух букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, и словесный элемент «AUSTRALIA», который в переводе с английского языка на русский язык означает Австралия – материк и государство в Южном полушарии (см. сайт Википедия), который указывает на место производства товаров и местонахождение производителя заявленных на регистрацию товаров и услуг. В связи с чем указанные элементы являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса..

Поскольку рассматриваемый знак состоит только из неохраноспособных элементов, то ему не может быть предоставлена правовая охрана

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы [1-8], анализ которых показал следующее.

В представленном заявителем информационном письме [5] содержатся сведения об оборотах проданной продукции, которые относятся к периоду 2020-2022 гг., то есть после даты (23.04.2019) конвенционного приоритета рассматриваемого знака. Что касается указанного в данном письме периода за 2019 год, то он указан без разбивки по месяцам, что не позволяет оценить, какой конкретно объем продукции был реализован до даты (23.04.2019) конвенционного приоритета рассматриваемого знака.

Согласно выборке счетов [8] в наименовании продукции указаны товары, маркированные другими обозначениями, например «JP 17 FUNSTER PLUS NOSE ASA EVA 180», «JP 17 MADGIC RIDE ES 154», «SUP JP 19 CRUISAIR» и другие.

Представленные каталоги [7] не содержат выходных данных (сведения о тираже, дате их выпуска), что не позволяет соотнести с датой конвенционного приоритета рассматриваемого знака, а также оценить степень информированности российского потребителя.

При этом в каталогах [7] и в распечатках из сети Интернет [4] представлена продукция (доски, паруса), которая маркирована комбинированными обозначениями, включающими буквосочетание «JP», выполненное в оригинальной графике, и разные изобразительные элементы.

Исходя из соглашения от 29.11.1999 и спонсорского соглашения от 29.11.1999 [6], Джейсоном Николасом Поляковым переданы права на название его бренда «JP AUSTRALIA» компании Нейд Прайд Лтд. Гонконг (далее – Компания).

Вместе с тем, заявителем не были представлены документы, подтверждающие, что заявитель (компания Pryde Group GmbH, Германия) и указанная выше компания Нейд Прайд Лтд. Гонконг входят в одну группу лиц и осуществляют совместную деятельность. Представленная распечатка из сети Интернет [1] носит декларативный характер.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что знак по международной регистрации №1503787 до даты подачи конвенционного приоритета приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, самим заявителем и, следовательно, указанный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше рассматриваемый знак включает словесный элемент «AUSTRALIA», который указывает на место производство товаров и местонахождение производителя заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является иное государство – Германия, то предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1503787 на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара (услуг), а также места нахождения их производителя.

При этом сведения о том, что заявителем немецкой компанией Pryde Group GmbH рассматриваемый знак «JP AUSTRALIA» до даты конвенционного приоритета воспринимался как обозначение товаров и услуг заявителя, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1503787 не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 31.08.2021 поступило особое мнение, доводы которого проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2021.