

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 14.01.2015, поданное индивидуальным предпринимателем Старцевым Д.Ю., Владимирская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013700149 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013700149 с приоритетом от 09.01.2013 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GLASSTAR EXCLUSIVE», выполненное в две строки буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.09.2014 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 входящее в заявленное обозначение слово «EXCLUSIVE» в переводе с английского языка означает «исключительный, отличный, первоклассный», в силу чего оно указывает на свойства товаров, то есть является неохраноспособным.

В данном заключении также указано, что входящее в заявленное обозначение слово «GLASSTAR», по сведениям из сети Интернет (<http://www.crystal-salon.ru>, <http://turbina.ru>, <http://ceske-sklo.cz/glasstar>), воспроизводит название стекольной

фабрики в Чехии, в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и места их производства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 14.01.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение никак не может ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя, так как отсутствуют какие-либо основания для вывода о наличии у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «GLASSTAR» и совсем не известной ему чешской компанией Glasstar, поскольку в сети Интернет не имеется никаких сведений о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации той или иной продукции этой иностранной компании и собственно о ее известности российскому потребителю.

При этом заявителем в возражении было отмечено то, что указанные в заключении по результатам экспертизы сайты никак не содержат такой информации, так как сайт <http://www.crystal-salon.ru> совсем не функционирует, отсутствует в сети Интернет, сайт <http://turbina.ru> является всего лишь сайтом туристического сообщества с путевыми заметками туристов, а сайт <http://ceske-sklo.cz/glasstar> относится исключительно к чешскому сегменту сети Интернет, совсем не содержит какой-либо информации на русском языке и каких-либо сведений о поставках той или иной продукции в Россию.

Кроме того, заявителем указано то, что он осуществляет с 2006 года активную деятельность по производству продукции из стекла, индивидуализируя ее заявленным обозначением, является владельцем домена «glasstar.ru», и многие ссылки поиска в сети Интернет переадресовывают именно на его сайт – <http://www.glasstar.ru>.

Вывод экспертизы о неохраноспособности слова «EXCLUSIVE» заявителем не оспаривается.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением в него словесного элемента «EXCLUSIVE» как неохраняемого элемента.

К возражению были приложены и представлены на заседании коллегии, в частности, копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [1];
- свидетельства о государственной регистрации права заявителя на земельный участок и нежилое здание производственного назначения [2];
- справка о производственных мощностях предприятия заявителя [3];
- договоры поставки заявителем продукции, маркированной обозначением «GLASSTAR», с товарными накладными и платежными поручениями (2006 – 2014 гг.) [4];
- справка о принадлежности заявителю домена «glasstar.ru» [5];
- распечатки страниц с сайта заявителя <http://www.glasstar.ru> [6];
- визитки заявителя и упаковка продукции заявителя [7];
- декларация о соответствии на производимую заявителем посуду из стекла [8];
- выдержки из книги отзывов и предложений с благодарностями потребителей [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2013) 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, указания 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 словесное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненное оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита слово «GLASSTAR», так как помещенное под ним слово «EXCLUSIVE» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита меньшего размера. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.01.2013 испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Слово «GLASSTAR» не обнаружено в словарях, то есть оно является фантазийным. В свою очередь, и в сети Интернет не обнаружено никаких сведений об использовании данного обозначения для индивидуализации товаров на территории Российской Федерации теми или иными лицами, кроме заявителя.

Что касается упомянутой в заключении по результатам экспертизы чешской стекольной фабрики Glasstar, то следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации той или иной продукции этой иностранной компанией либо уполномоченными ею лицами, а также об определенных объемах производства, продаж и регионах распространения таких товаров и/или о наличии информации об этих товарах и их изготовителе в российских средствах массовой информации, то есть собственно об их известности именно российскому потребителю.

Так, указанные в заключении по результатам экспертизы сайты не содержат такой информации. Сайт <http://www.crystal-salon.ru> совсем не функционирует, отсутствует в сети Интернет. Сайт <http://turbina.ru> является сайтом туристического сообщества и содержит всего лишь фотографии и путевые заметки туристов с упоминанием посещаемых ими мест, то есть данный сайт имеет совсем иное назначение, и на нем, соответственно, не имеется никакой информации о присутствии на российском рынке соответствующих товаров. Сайт <http://ceske-sklo.cz/glasstar> относится исключительно к чешскому сегменту сети Интернет, совсем не содержит какой-либо информации на русском языке и каких-либо сведений о поставках той или иной продукции в Россию.

Исходя из указанных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований для вывода о наличии у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «GLASSTAR» и совсем не известной ему чешской компанией. Следовательно, индивидуализируемые заявленным обозначением соответствующие товары никак не могут быть восприняты российским потребителем как товары, произведенные чешской фабрикой Glasstar.

Напротив, заявителем были представлены документы, свидетельствующие об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации собственно для индивидуализации выпускаемой им продукции из стекла.

Так, свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [1] подтверждают его право заниматься коммерческой деятельностью. Свидетельства о государственной регистрации права заявителя на земельный участок и нежилое здание производственного назначения [2] и справка о производственных мощностях предприятия заявителя [3] указывают на наличие у него самих возможностей для осуществления производственной деятельности и на место нахождения его предприятия.

Договоры поставки и свидетельствующие об их исполнении товарные накладные и платежные поручения [4] подтверждают факты введения заявителем в гражданский оборот на территории Российской Федерации выпускаемой им продукции, маркированной именно обозначением «GLASSTAR», причем уже с 2006 года, то есть и в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Заявитель является владельцем домена «glasstar.ru» [5]. Многие ссылки поиска в сети Интернет переадресовывают именно на его сайт – <http://www.glasstar.ru> [6], на котором размещены каталог продукции и контактные данные самого заявителя и его предприятия, а также логотип этого предприятия, воспроизводящий заявленное обозначение. Заявленное обозначение присутствует также на визитках и упаковке продукции [7].

Согласно декларации о соответствии на производимую заявителем посуду из стекла [8] данная продукция прошла сертификационные испытания. Представлены также и выдержки из книги отзывов и предложений с благодарностями потребителей [9].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия считает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается на имя заявителя государственная регистрация в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, никак не может породить в сознании потребителя какое-либо

не соответствующее действительности представление об изготовителе приведенных в заявке товаров или месте их производства.

В силу данного обстоятельства не усматривается никаких оснований для вывода о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или их изготовителя, то есть для признания его не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «EXCLUSIVE» для приведенных в заявке товаров заявителем в возражении не оспаривается. Однако данный словесный элемент, не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, может быть включен в товарный знак как неохраемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.01.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013700149.