

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 26.08.2014, поданное по поручению ООО «Аси», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739639, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2012739639 с приоритетом от 15.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 39, 41 классов МКТУ и части заявленных товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что в отношении товаров 28 класса МКТУ (куклы и сопутствующие им товары) заявленное обозначение воспроизводит известный испанский кукольный бренд «ASI», созданный в Мадриде в 1942 году (см. <http://asi-dolls.ru/page/asi>; <http://dollplanet.ru>). В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (российская компания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем возражении от 26.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при экспертизе товарного знака анализу должно подвергаться само заявленное обозначение с точки зрения его различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг, а решение, принятое на основе анализа информации иного характера, не заложенной в само обозначение (в частности, полученной информации из сети Интернет), правомерным не является;

- слово «ASI» является частью фирменного наименования заявителя, и для большинства российских потребителей носит фантазийный характер;

- через неизвестное в русском языке слово российский потребитель не способен получить информацию о товаре и его производителе;

- на дату подачи заявленного обозначения и на момент подготовки заключения об отказе в регистрации товарного знака для части заявленных товаров экспертиза не располагала достоверными сведениями об иностранной фирме-производителе кукол «ASI».

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012739639 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 29.05.2014. Так, заявленное обозначение по заявке №2012739639 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой игрушки, и части услуг 35, 41 классов МКТУ, связанных с игрушками.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2014, и представил дополнительные доводы в защиту регистрации заявленного обозначения, а именно, сведения о партнерских отношениях с производителем кукол и принадлежностей для них - испанской фирмой «ASIVIL SL» с 2012:

- письмо директора фирмы «ASIVIL SL» с переводом на русский язык [1];
- эксклюзивное дистрибьюторское соглашение между ООО «АСИ» и «ASIVIL SL» от 15.06.2013 [2];
- контракт №02/09 от 02.10.2012, заключенный между ООО «АСИ» и «ASIVIL SL», с приложениями [3];
- грузовую таможенную декларацию [4];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и государственной регистрации ООО «Аси» [5];
- фотографию упаковки продукции [6];
- сведения об отсутствии международной регистрации знака «ASI» [7];
- информацию с сайта <http://asi-dolls.ru> [8];
- эксклюзивное дистрибьюторское соглашение без перевода на русский язык [9].

В части представленных материалов [9] необходимо отметить, что они не соответствуют требованиям пункта 2.2 Правил ППС, поскольку не содержат перевода на русский язык, вследствие чего не могут быть учтены при рассмотрении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (15.11.2012) поступления заявки №2012739639 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Заявленное обозначение  по заявке №2012739639 является словесным и представляет собой слово «Asi» (транслитерация – «Аси»), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 39, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 29.05.2014, содержащее доводы об отказе в регистрации товарного знака для части товаров 28 класса МКТУ (куклы; бутылочки с соской для кукол; домики для кукол; игрушки; комнаты для кукол; кровати для кукол; одежда для кукол) мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей продукции.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «Asi» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо наиболее распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, само по себе обозначение «Asi» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Вместе с тем, в сети Интернет (см. сайты <http://asi-dolls.ru>, <http://www.dollplanet.ru>) размещена информация о том, что обозначение  используется для маркировки испанских кукол с 1942 года. Производство кукол, маркированных этим обозначением, осуществляется в городе Онил в провинции Аликанте. На сайте <http://www.dollplanet.ru> содержится ссылка на Интернет-адрес производителя – www.asivil.com.

В этой связи заявителем были представлены документы [1] - [4], свидетельствующие о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Аси» и испанской компанией ASIVIL SL. Согласно имеющимся в деле документам заявитель является эксклюзивным дистрибьютором компании ASIVIL SL. Кроме того, исходя из письма [1], компания ASIVIL SL не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя на территории Российской Федерации, с которым имеет стабильные партнерские отношения.

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств, свидетельствующих о партнерских отношениях заявителя и компании ASIVIL SL, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.08.2014, изменить решение Роспатента от 29.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739639.