

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 25.09.2013, поданное по поручению компании Бентон Маркетинг Лимитед, Белиз (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736900 (далее - решение Роспатента) от 26.06.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011736900 с приоритетом от 10.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящие из изображения кленового листа, в центральной части которого расположен словесный элемент «Carolina», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, белом и желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое канадской компанией Canex Enterprises (www.yandex.ru, www.google.ru, www.ridiey.ru, www.babyproduct.ru, www.mamin-vybor.ru), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 25.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- информация, полученная из сети Интернет, по мнению заявителя, может считаться подтвержденной и имеющей какие-то правовые основания, только в том случае, если она подтверждена какими-либо другими источниками;
- в сети Интернет отсутствует информация о канадском производителе CANEX, а также отсутствует информация о регистрации обозначения в качестве товарного знака на территории России и других стран;
- с февраля 2011 года под контролем заявителя производятся коляски, велосипеды, маркированные заявленным обозначением, при этом в октябре 2011 года был разработан логотип для маркировки указанной продукции;
- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии контрактов за 2012 год на поставку продукции между ООО «Голден Бэби» и фирмами «Люминекс Продактс Инк.», «Буффало Индастри Компании Лимитед», «Куншан Вигоркидс Чайлд Продакшн Ко., Лимитед» [1];
- копии декларации на товары, заявлений на перевод денежных средств за 2012 год [2];
- копии товарных накладных за 2012 - 2013 года [3];
- копия договора на создание комбинированного изображения от 09.09.2011 с приложениями к нему [4];

- оптовый каталог сети магазинов «ДЕТИ» 2012/2013 [5];

- копия переписки с ООО «Нимандс», связанной с поиском компании CANEX ENTERPRISES в торговом реестре канадской провинции Британская Колумбия [6].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (10.11.2011) поступления заявки №2011736900 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящие из изображения кленового листа, в центральной части которого расположен словесный элемент «Carolina», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны

товарному знаку испрашивается в синем, белом и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Как видно, заявленное обозначение не содержит прямых указаний на какие-либо характеристики товара или его производителя, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с этим не может быть признано ложным.

Однако, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, свойством товара или его происхождением, известными потребителю ранее.

В сети Интернет (www.yandex.ru, www.google.ru, www.ridiey.ru, www.babyproduct.ru, www.mamin-vybor.ru, www.baby-contry.ru, www.eka-mama.ru, www.jenskie.ru, www.2006-2009.littleone.ru) представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение используется фирмой Canex Enterprises или Canex в отношении товаров 12 класса МКТУ «коляски» (по отзывам потребителей, присутствующих на российском рынке с 2008 года), которые позиционируются как произведенные в Канаде. Указания на фирму заявителя в сети Интернет отсутствует.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации свидетельствуют о возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Канады.

Присутствие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде изображения кленового листа, которое схоже с изображением канадского кленового листа, который в свою очередь является одним из символов Канады, усиливает ассоциации заявленного обозначения с канадским производителем товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является Белизийская компания.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение, так как может породить представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

Что касается представленных заявителем документов, то необходимо отметить следующее.

Представленные заявителем материалы [1-3, 5], не содержат документов, свидетельствующих о том, что российским потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки (10.11.2011) как обозначение товара производителя в лице заявителя (Бентон Маркетинг Лимитед). Представленная копия переписки заявителя с ООО «Нимандс», связанной с поиском компании CANEX ENTERPRISES в торговом реестре канадской провинции Британская Колумбия [6] подтверждает существование компании CANEX ENTERPRISES. Отсутствие сведений о деятельности компании в электронном реестре не опровергает довод о возможности производства колясок данным производителем.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2011736900 на имя заявителя может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товара и лица, оказывающего услуги, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2013.