

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727924 (далее решение – Роспатента), поданное М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015727924 подано на регистрацию 03.09.2015 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное



обозначение «  », включающее в свой состав: композицию из комбинации стилизованных геометрических фигур, представляющих собой оригинальное написание словесного элемента «LONDON», словесных элементов «English park», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при чем первая «Е» и последняя «К» буквы являются заглавными. Над словесными элементами расположены изображения зданий, часовой башни, колеса обозрения. Обозначение заявлено в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, красном, синем, сером, черном, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 16.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727924 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку входящие в состав заявленного обозначения элементы: изображение Биг-Бена – самая узнаваемая достопримечательность Лондона (см. <http://tonkosti.ru/>); изображение колеса обозрения «Лондонский глаз» - самое большое колесо обозрения в мире, которое также является достопримечательностью Лондона (см. там же); комбинация геометрических фигур, представляющих собой оригинальное «завуалированное» написание словесного элемента «LONDON», выполненных в виде перекрестных красных линий на синем фоне, что сходно до степени смешения с государственным флагом Великобритании (см. <http://about-britain.ru/flag-velikobritanii/>), в целом создают представление об определенном изготовителе товаров, находящемся в Лондоне, что для заявителя, находящегося на Кипре, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места его нахождения, а также места изготовления товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.01.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.03.2017, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель осуществил передачу права на заявленное обозначение компании ГАМИЛЬТОН БИЗНЕС ЛТД, Апартменты 1, 5 Перси стрит, Фицровия, Лондон, Англия W1T 1DG (GB);

- таким образом, заявителем по заявке №2015727924 является резидент Великобритании. Данная компания реально существует и функционирует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727924 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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


С учетом даты (03.09.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

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



Заявленное обозначение является комбинированным «» и включает в свой состав: композицию из комбинации стилизованных геометрических фигур, представляющих собой оригинальное написание словесного элемента «LONDON», словесных элементов «English park», выполненных стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита, при чем первая «Е» и последняя «К» буквы являются заглавными. Над словесными элементами расположены изображения зданий, часовой башни, колеса обозрения. Обозначение заявлено в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, красном, синем, сером, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение содержит в своем составе различные изображения:

- изображение Биг-Бена - (англ. Big Ben) — популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца. Официальное название башни с 2012 года — Башня Елизаветы;

- изображение колеса обозрения «Лондонский глаз» - крупнейшее колесо обозрения в Европе и одно из крупнейших в мире, расположенное в лондонском районе Ламбет на южном берегу Темзы;

- комбинация геометрических фигур, представляющих собой оригинальное написание словесного элемента «LONDON», которые могут вызвать у потребителей ассоциативное представление о том, что заявленные товары 33 класса МКТУ произведены в Англии, а также представление об определенном изготовителе товаров, находящемся в Англии.

Вместе с тем, 31.07.2018 в заявку №2015727924 были внесены изменения, в результате которых заявителем по данной заявке в настоящее время является английская компания ГАМИЛЬТОН БИЗНЕС ЛТД, Лондон.

Кроме того, заявителем были предоставлены сведения о том, что на его имя уже предоставлена правовая охрана серии товарных знаков, содержащих словесные



элементы «ENGLISH PARK» по свидетельствам №606181 (знак «  »),

English park

№540618 (знак « Инглиш парк ») в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2018, отменить решение Роспатента от 16.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727924.