

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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 возражение, поступившее 29.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 29.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700330, поданное ООО «Аякс-Пресс», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016700330 подано 13.01.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «  », состоящее из изображения плывущей по воде яхты ультрамариново-синего цвета с желто-золотым контуром парусов, и расположенных под ним словесных элементов «ЯХТСМЕН ГОДА» и «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ», выполненных желто-золотым и черным цветом, соответственно. Под словесными элементами размещена пятиугольная фигура ультрамариново-синего цвета.

Роспатентом 29.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700330 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название Национальной премии «Яхтсмен года», организаторами которого являются Всероссийская Федерация Парусного Sports (ВФПС) и журнал «Yacht Russia», принадлежащий заявителю (см. сеть Интернет, <https://rusyf.ru/projects/2>).

Учитывая указанное обстоятельство, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя одного из организаторов данной премии, без согласия другого, квалифицирована экспертизой, как способная ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 29.09.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель (ООО «Аякс-Пресс») является фактическим организатором премии «ЯХТСМЕН ГОДА», название которой воспроизведено в заявленном обозначении, тогда как Всероссийская Федерация Парусного Sports оказывала ООО «Аякс-Пресс» лишь информационную поддержку и привлекалась к проведению премии для придания статуса;

- Всероссийская Федерация Парусного Sports не подавала заявку на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на свое имя, таким образом, заявитель первым реализовал свое право на регистрацию рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака;

- требование о необходимости предоставления согласия от Всероссийской Федерации Парусного Sports как второго организатора премии «ЯХТСМЕН ГОДА» не предусмотрено действующим законодательством в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, а кроме того, нарушает право заявителя на приобретение исключительного права на разработанное им средство индивидуализации;

- таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700330 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем было представлено письмо Всероссийской Федерации Парусного Спорта №17-0657 от 13.09.2017 [1].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи (13.01.2016) заявки №2016700330 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).


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.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», включающее стилизованное изображение плывущей по воде яхты с парусом ультрамариново-синего цвета, и расположенными под изобразительным элементом словесные элементы «ЯХТСМЕН ГОДА» и «национальная премия», выполненные заглавными буквами русского алфавита желто-золотым и синим цветами, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «Аякс-Пресс» в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые относятся к культурно-развлекательной сфере (в частности, представлена услуга по организации конкурсов).

В отношении довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, коллегией установлено следующее.



Изначально заявленное обозначение «» не содержит элементов, несущих информацию о лице, оказывающем услуги.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им услуг, сопровождаемых в гражданском обороте спорным обозначением, как оказываемых иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Из материалов дела заявки усматривается, что ООО «Аякс-Пресс» испрашивает государственную регистрацию товарного знака в отношении обозначения, полностью воспроизводящего обозначение, которое длительный период времени (в течение 7 лет,

предшествующих дате подачи заявки №2016700330 использовалось в качестве средства индивидуализации национальной премии «ЯХТСМЕН ГОДА».

Указанная национальная премия с 2009 года проводится Всероссийской федерацией парусного спорта совместно с журналом «Yacht Russia», учредителем которого является ООО «Аякс-Пресс», то есть заявитель по рассматриваемой заявке.

Основной сферой деятельности ООО «Аякс-Пресс» является издательская деятельность, а именно, издание журнала «Yacht Russia», акцентирующего свое внимание на парусных яхтах. Данный журнал представляет собой русскую версию немецкого журнала «Yacht», популярного в Европе. Издание выходит в России с 2008 года ежемесячно тиражом 25000 экз. (см. yachtrussia.com).

Всероссийская федерация парусного спорта представляет собой общероссийскую общественную организацию, созданную в целях развития парусного спорта и парусного яхтинга на территории Российской Федерации. Указанная организация является составной частью физкультурного движения и способствует реализации принципов Олимпийского движения на территории Российской Федерации, осуществляет деятельность во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, Олимпийским комитетом России и другими спортивными и образовательными общественными и государственными организациями в интересах развития парусного спорта, парусного яхтинга в России (см., в частности, Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта», www.vfps.ru/ustav.php).

В связи с изложенным усматривается, что известность ООО «Аякс-Пресс», как издателя журнала «Yacht Russia», несопоставима с широкой известностью и значимостью Всероссийской федерации парусного спорта на территории Российской Федерации в области парусного спорта в масштабах всей территории Российской Федерации.

Таким образом, в сознании потребителей сформировалась устойчивая связь о том, что национальная премия «ЯХТСМЕН ГОДА» с 2009 года ежегодно проводится под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения, известного потребителям в качестве средства индивидуализации национальной премии «ЯХТСМЕН ГОДА», в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, имеющих отношение к организации такого рода мероприятий, способна вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что лицо, оказывающее услуги, имеет непосредственное отношение к Всероссийской федерации парусного спорта. Вместе с тем, ООО «Аякс-Пресс» таковым не является.

Документов, отражающих восприятие потребителями заявленного обозначения на дату подачи заявки №2016700330 (13.01.2016) в ином качестве, без привязки к Всероссийской федерации парусного спорта, материалы заявки не содержат.

Вышеизложенное приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно необходимо отметить, в материалах дела заявки №2016700330 имеется письмо Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» №17-0663 от 14.09.2017, в котором указанная организация сообщает о том, что не предоставляет своего согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016700330.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2017.