

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 02.08.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733471 (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская зима», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014733471 с приоритетом от 03.10.2014 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Русская зима», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке №2014732834 с приоритетом от 29.09.2014, заявленным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана »МИР», г.Люберцы в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 02.08.2016 в федеральный орган исполнительной по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.04.2016, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Русская зима» (заявитель) использует заявленное обозначение при оказании услуг, связанных с организацией катков «Русская зима», проведением соревнований по хоккею, занятиями в школе фигурного катания, проведением открытых уроков, мастер – классов известных фигуристов;

- в отношении противопоставленной заявки заявителем был подан предварительный протест, который был учтен при вынесении решения, и товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 03, 29 и 30 классов МКТУ, то есть были исключены противопоставленные услуги 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.04.2016 и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2016, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку была выявлена информация о том, что под обозначением «Русская зима» иным лицом проводятся соревнования по легкой атлетике.

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

С учетом даты (03.10.2014) приоритета заявки №2014733471 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКАЯ ЗИМА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Проанализировав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации было несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и была противопоставлена ранее поданная заявка №2014732834 на имя иного лица. Вместе с тем, по данной заявке было принято решение о регистрации в отношении неоднородных товаров 03, 29 и 30 классов МКТУ, то есть услуги 41 класса МКТУ были исключены.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно основания для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

При проведении поиска в сети Интернет первыми по релевантности поиска выходят страницы сайта заявителя и страницы с информацией о деятельности заявителя.

Иные страницы, на которых размещена информация о легкоатлетических соревнованиях, проводимых под обозначением «Русская зима», не имеют даты размещения указанной информации. Коллегия также отмечает, что данная информация не содержит сведений о длительности реализации указанной услуги и дате начала оказания данной услуги иными лицами.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату размещения информации и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

Наоборот, заявителем представлены материалы (в ответ на уведомление экспертизы), подтверждающие его деятельность, сопровождающуюся заявленным обозначением «Русская зима». Во - первых, заявитель осуществляет свою деятельность под фирменным наименованием, отличительная часть которого тождественна заявленному обозначению. Свою экономическую деятельность, прежде всего именно в сферах организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий и развлечений заявитель ведет посредством оказания соответствующих услуг на открытых ледовых катках принадлежащей ему сети катков «Русская зима» в разных районах Москвы и Московской области.

Так, на данных катках проводились в период, предшествующий дате подачи заявки 2014733471, спортивные соревнования (турниры по хоккею и стрит-хоккею, конкурсы фигурного катания), организовывались встречи с известными людьми (спортсменами-фигуристами) и развлекательные мероприятия (ночные катания на льду, различные праздники и вечеринки с участием ди-джеев и кафе на льду).

Кроме того, согласно материалам, имеющимся в деле заявки, на этих катках заявителем, осуществлялась деятельность и в образовательно-воспитательной сфере, а именно проводились мастер-классы для посетителей и учеников школ фигурного катания, а также реализовывались благотворительные проекты для детей - сирот, детей из малообеспеченных семей и воспитанников разных детских учреждений, совместные благотворительные акции с Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и благотворительными фондами.

Информация о работе вышеуказанных ледовых катков и услугах, оказываемых на них, размещалась в соответствующий период на билбордах и перетяжках (наружная реклама), распространялись печатные рекламные материалы (флаеры) и публиковалась реклама в печатных средствах массовой информации и в Интернете.

В подтверждение данных обстоятельств в материалах дела приведены фотографии самих катков и упомянутых рекламных материалов, включая датированные периодом ранее даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака соответствующие публикации в печатных средствах массовой информации (журналах), например, «COSMOPOLITAN», «HELLO!», «LЁD», «SHAPE», «Аргументы и Факты», «ВАШ ДОСУГ», «МК БУЛЬВАР», «ОТДОХНИ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» и др.

Договоры аренды и акты их исполнения, датированные также периодом ранее даты подачи заявки, свидетельствуют о принадлежности заявителю на праве аренды спортивных объектов и нежилых помещений, на территории которых в указанный период собственно функционировали организованные им ледовые катки.

Факт осуществления заявителем вышеуказанной деятельности подтверждается, к тому же, благодарственными и иными письмами органов исполнительной власти г.Москвы, общественных организаций и детских учреждений, в частности, письмами Департамента физической культуры и спорта города Москвы Правительства Москвы от 28.07.2009, Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России» от 30.10.2009 и Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» от 30.10.2009.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733471 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2016, отменить решение Роспатента от 11.04.2016, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014733471.