

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.



Комбинированное 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.

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 пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название Национальной премии «Яхтсмен года», организаторами которого являются, в том числе, Всероссийская Федерация Парусного Спорта (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.

Словосочетание «Национальная премия» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг.

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, состоявшемся 06.12.2017, заявителем было представлено письмо Всероссийской Федерации Парусного Sports №17-0657 от 13.09.2017 [1].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.12.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 22.12.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2017.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 22.12.2017 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 22.12.2017 по заявке №2016700330.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-176/2018 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 22.12.2017.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 29.09.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700330.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2018 по делу №СИП-176/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по тому же делу оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 29.09.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

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

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 в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с

культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; представления театрализованные; проведение фитнес-классов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы».



Анализ заявленного комбинированного обозначения «  » показал, что в его состав входит, в том числе, словесный элемент «национальная премия», который является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение заявленных услуг.

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «национальная премия» заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, коллегией установлено следующее.



Заявленное обозначение «  » само по себе 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.

Согласно сведениям с сайта <http://sailoroftheyear.ru/>, а также документу, в частности [1], заявитель и Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – «ВФПС») в течение длительного периода времени совместно проводили ежегодную Национальную премию «Яхтсмен года».

При этом указанная национальная премия с 2009 года проводилась ВФПС совместно с журналом «Yacht Russia», учредителем которого является ООО «Аякс-Пресс», то есть заявитель по рассматриваемой заявке. В этой связи, возникающие у потребителя ассоциации, соответствуют действительности, поскольку заявитель являлся одним из тех лиц, которые до даты приоритета заявки №2016700330 на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака имел прямое отношение к национальной премии.

При этом коллегия приняла во внимание, что в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2018 по делу №СИП-176/2018 отражено, что положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ как устанавливающие абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака (знака обслуживания) и направленные на предотвращение введения в заблуждение потребителей не могут служить основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), воспроизводящего использовавшееся двумя лицами совместно обозначение, по возражению одного из лиц, имеющих отношение к этому обозначению, в случае регистрации такого товарного знака (знака обслуживания) другим из этих лиц.

В вышеуказанном Постановлении Суда по интеллектуальным правам установлено, что в материалах дела отсутствует подтверждение наличия у потребителей на момент подачи заявки №2016700330 на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация конкурсов» ассоциативных связей между этим обозначением и исключительно какой-либо организацией.

В связи с изложенным, не представляется возможным сделать вывод о том, что в сознании потребителей сформировалась устойчивая связь с использованием

заявленного обозначения в отношении услуг по организации конкурсов исключительно ВФПС.

Необходимо также указать, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-176/2018 отмечено, что запрет на регистрацию обозначений тождественных или сходных до степени смешения с иными товарными знаками в отношении однородных товаров или услуг установлен нормами пункта 6 статьи 1483 кодекса. Именно в указанной норме закона указано на то, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 названного пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однако в материалах дела отсутствуют сведения о том, что ВФПС обладает исключительными правами на средства индивидуализации, подлежащими правовой охране в силу главы 76 Кодекса.

Сам по себе факт использования этого обозначения иным лицом без представления соответствующих доказательств того, что обозначение, испрашиваемое в отношении конкретных услуг в качестве знака обслуживания способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица их оказывающих, не может служить основанием для квалификации этого обозначения не соответствующего подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается также в отношении иных услуг 41 класса МКТУ, кроме услуг, относящихся к организации конкурсов. Сведения о том, что заявленное обозначение в отношении остальных испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, кроме «услуги по организации конкурсов» способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ с исключением из правовой охраны

словесного элемента «Национальная премия», как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2017, отменить решение Роспатента от 29.05.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700330.