

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 29.06.2018, поданное Шмулевым Павлом Александровичем, Ивановская обл., г. Шуя (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016743707 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 21.11.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: оранжевый, бледно-оранжевый, красный, желтый, салатовый, черный, белый.

Решение Роспатента от 22.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016743707 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «Malibu» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык представляет собой географическое название города в США, расположенного в штате Калифорния, является местом действия бесчисленного количества фильмов и телевизионных передач (см. <http://dic.academic.ru/>);
- заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги;
- элемент ® не имеет характерного графического исполнения и является знаком охраны зарегистрированного товарного знака;
- словесный элемент «Malibu» заявленного обозначения может быть воспринят как указание на местонахождения заявителя, место оказания услуг, в связи с чем, является неохраняемым элементом.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы указано, что город Малибу известен как город, в котором снимается большое количество фильмов и передач. Данные услуги относятся к услугам 41 класса МКТУ, которые не заявлены по данной заявке;
- экспертизой не предоставлено доказательств того, что город Малибу известен как город, в котором расположено большое количество организаций, оказывающих услуги, аналогичные заявленным услугам. Отсутствие вышеуказанных доказательств следует расценивать как показатель того, что заявленное обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его регистрации в качестве товарного знака;
- выводы экспертизы относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу N СИП-47/2016 содержится правовая позиция, согласно которой способность названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара (оказываемой услуги) (которая может иметь место только при известности этого названия) зависит от того, возникают ли какие-либо

ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром (услугой) и конкретным обозначением;

- практика Суда по интеллектуальным правам и практика регистраций товарных знаков, четко показывает, что обозначения, включающие географические названия могут быть восприняты в качестве фантазийного обозначения по отношению к заявляемым товарам (услугам).

- в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «Крылья вашего бизнеса», выполненный на кириллице, в оригинальном шрифтовом исполнении. Данный факт уменьшает вероятность введения потребителя в заблуждение, относительно местонахождения лица, оказывающего услуги;

- доводы заявителя об отсутствии введения в заблуждение подтверждаются практикой Суда по интеллектуальным правам (дела №№ СИП-256/2013; СИП-269/2016, СИП-837/2014).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 42, 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 22.02.2018 г. - (1).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2016743707 включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным. Словесный элемент заявленного обозначения «Malibu» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквой «u» словесного элемента «Malibu» расположен буквенный элемент ®. Слева от словесного элемента «Malibu» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы. Под словесным элементом «Malibu» и стилизованным изображением птицы расположены изобразительный элемент в виде оригинального изображения крыльев птицы и словесный элемент «Крылья Вашего бизнеса», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: оранжевый, бледно-оранжевый, красный, желтый, салатный, черный, белый.

Решение Роспатента от 22.02.2018 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Буквенный элемент ® не имеет характерного графического исполнения и представляет собой знак предупредительной маркировки, указывающий на то, что обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации, в связи с чем, является не охраняемым элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Не охраноспособность буквенного элемента ® заявленного обозначения заявитель не оспаривает.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заявленное обозначение включен словесный элемент, который представляет собой в переводе с английского языка на русский язык географическое название: «Malibu» - Малибу – курортный пригород и пляж в

г. Лос-Анджелесе, шт. Калифорния. Малибу представляет собой отрезок тихоокеанского побережья длиной 43 километра, и известен своим теплым климатом, песчаными пляжами, является местом бесчисленного количества фильмов и телепередач, а также местом проживания многочисленных голливудских звезд. См. электронные словари: <https://translate.academic.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/>.

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации услуг 42, 44 классов МКТУ, не связанных с киноиндустрией, либо отдыхом на берегу Калифорнии. Заявленные услуги 42 класса МКТУ связаны с теоретическими и практическими аспектами сложных областей деятельности (химия, физика, техника, программирование, биология, геология и т.д.). Заявленные услуги 44 класса МКТУ связаны с услугами в области гигиены и косметики, сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

Кроме того, заявленное обозначение содержит изобразительные элементы в виде крыльев, птицы, а также словесный элемент «Крылья Вашего бизнеса», которые в совокупности со словесным элементом «Malibu» позволяют воспринимать заявленное обозначение как некую целостную конструкцию, обладающую фантазийным характером, привлекательностью и запоминаемостью для конечного потребителя.

В целом заявленное обозначение вызывает положительные ассоциации с достойно организованным бизнесом, преодолением самых трудных задач, стремлением к успеху.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно места нахождения лица, оказывающего услуги 42, 44 классов МКТУ классов МКТУ, не соответствующего действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующей услуги в Российской Федерации – адресатом услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, предназначено для индивидуализации услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне. Представляется очевидным, что российскому потребителю не придется ехать в калифорнийский город Малибу за оказанием ему соответствующей организацией услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, например, в области технических исследований, программирования, либо в области гигиены и косметики. В распоряжении коллегии не имеется фактических данных о том, что город Малибу славится услугами в области гигиены и косметики, сельского хозяйства, огородничества и лесоводства, либо проведением каких-либо технических исследований и программирования.

Таким образом, заявленное обозначение, в том виде как заявлено в качестве товарного знака в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, имеет фантазийный характер.

Следовательно, в отношении заявленных услуг 42, 44 классов МКТУ у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, отменить решение Роспатента от 22.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016743707.