

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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014726321 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАНЖИ», г. Сочи (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014726321 подано на регистрацию 06.08.2014 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «**SKYPARK**», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита в голубом цвете. Обозначение заявлено в белом и голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 08.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014726321 для всех заявленных услуг 41 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 тождественно обозначению «SKYPARK», используемому для маркировки

услуг, однородных заявленным, компанией ООО «СКАЙ», 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, д. 39, см. <http://www.sky-park.net/>.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при введении запроса SKYPARK/СКАЙПАРК в любую поисковую систему (например, Яндекс или Google) сразу же «выпадают» ссылки на SKYPARK в Сочи;

- реализация проекта «SKYPARK» (СКАЙПАРК) в городе Сочи ведёт отсчёт с 2003 г.;

- «SKYPARK» в Сочи это - комплекс сооружений с самым длинным подвесным пешеходный мостом в мире, уникальным по своим размерам и архитектурным формам, заявлен в Книгу рекордов Гиннеса;

- популярность и известность парка, построенного в рамках преолимпийского преобразования Сочи, не идёт в сравнение с известностью пригородного казанского верёвочного парка;

- постановлением Правительства РФ от 10.02.2014г № 86 за подписью Д.А. Медведева были внесены изменения в наименование пункта программы строительства олимпийских объектов 181 в части переименования пешеходного перехода с аттракционами непосредственно в «парк аттракционов в Адлерском районе города Сочи»;

- в рамках дальнейшего развития проекта в декабре 2013 года ООО «НАДЕЖДА+Н» по поручению ООО «Банжи» подало на регистрацию и зарегистрировало товарные знаки со словесными элементами «СКАЙПАРК»/«SKYPARK» по свидетельствам №556448, №556449, №559697, №559698 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ;

- переговоры о строительстве «SKYPARK» с автором данного вида аттракционов AJ Hackett (Эй Джи Хаккеттом) начались в 2008 году. В 2010 году было подписано лицензионное соглашение, где уже было использовано наименование «SKYPARK». К настоящему моменту в развитие сочинского «SKYPARK» (СКАЙПАРКа) инвесторами вложено более 2,8 млрд. руб. Парк аттракционов «SKYPARK» широко известен во всей России и в мире, и стал визитной карточкой Сочи и Краснодарского края.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Справка ООО «БАНЖИ» о реализации Проекта SKYPARK (СКАЙПАРК) в г. Сочи на 3 л.;
2. Копии Постановлений Правительства РФ № 854 от 21.10.2011 г. и № 86 от 10.02.2014 на 3 л.;
3. Копия Инвестиционного договора №15/ННБ на 23 л.;
4. Копия Licence Agreement (Лицензионного соглашения) от 10.02.2010 года на 13 л. на англ. яз.;
5. Решение об избрании Директора и выписка из ЕГРЮЛ на 8 л.;
6. Выписка из Бухгалтерского баланса за 3 года на 2 л.;
7. Статья из ВИКИПЕДИИ о Скайпарке на 3 л.;
8. Интервью Создателя СКАЙПАРКА Федина Д.П. журналу «SCAPP» «Как они это сделали: Skypark A.J Hackett Sochi» на 10 л.;
9. Письмо-согласие Аллана Джона Хаккета;
10. Письмо-согласие от ООО «НАДЕЖДА+Н» на предоставление правовой охраны и использование в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений «SKYPARK» по заявкам №2014726319 и №2014726321 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя ООО «БАНЖИ»;
11. Письмо Учредителя ООО «БАНЖИ» Федина Д.П. и финансовые документы к нему на 181 л.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014726321 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С учетом даты (06.08.2014) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «**SKYPARK**», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита в голубом цвете. Обозначение заявлено в белом и голубом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SKYPARK» заявленного обозначения отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Однако данный словесный элемент состоит из двух значимых слов английского языка: «SKY» - небо, небеса и «PARK» - парк, стоянка, причал, см. Интернет, словари, в этой связи указанный словесный элемент может восприниматься потребителем в значении как «небесный парк». Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер по отношению к услугам 41 класса МКТУ, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может возникнуть в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары/услуги, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Так, анализ материалов дела заявки №2014726321, а также информации из сети Интернет, показали, что сведения о компании ООО «СКАЙ», оказывающей услуги под названием ««Sky Park»» действительно имеются, о чем есть упоминание <http://www.sky-park.net/>. Однако, наряду с указанными сведениями имеется и другая информация, а

именно о компании заявителя ООО «БАНЖИ», оказывающей услуги под обозначением «SKYPARK».

Действительно, при проведении поиска в сети Интернет, выявлены страницы (<http://www.sky-park.net/>), на которых размещена информация о веревочном парке развлечений на территории базы отдыха «Лебяжье» в Казани, маркированным обозначением «Sky Park», однако из найденных источников невозможно достоверно установить к какому периоду относится данная информация, кроме того отсутствует информация об известности данного парка российскому потребителю, о самой компании, об известности самого обозначения «Sky Park», в том числе российскому потребителю, о юридических сведениях в отношении компании, об истории создания компании.

Также коллегия отмечает, что указанная информация не содержит сведений о длительности оказания услуг и дате начала оказания данных услуг иным лицом.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату, а также достоверность размещения информации на сайтах, приведенных в заключении экспертизы, и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке услуг словесным элементом «SKYPARK» российский потребитель будет воспринимать эти услуги как оказанные именно ООО «СКАЙ».

Наоборот, заявителем представлены сведения о том, что реализация проекта «SKYPARK» (СКАЙПАРК) в городе Сочи ведёт отсчёт с 2003 года [1-6].

Реализация данного проекта с озвучиванием его названия широко освещалась в СМИ, поскольку постройка парка входила в перечень строящихся Олимпийских объектов.

Авторские права на концепцию парка «SKYPARK» принадлежат предпринимателю Д. П. Федину, единственному учредителю компании заявителя - ООО «БАНЖИ».

Между заявителем и другими компаниями, а также компанией, подконтрольной Алану Джону Хаккетту (Allan John Hackett) - единственному в мире создателю аттракциона банджи-джампинга имеются правовые отношения.

Алан Джон Хаккетт (Allan John Hackett) предоставил свое согласие [9], о том, чтобы обозначение «SKYPARK» принадлежало только ООО «БАНЖИ» и было зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

ООО «БАНЖИ» было создано в 2003 году после получения согласия от А.Д. Хаккетта на сотрудничество в создании парка банджи-джампинга в России и названо в соответствии с названием аттракциона банжи (bungy англ. - который разработал А.Д. Хаккетт), с единственным учредителем Фединым Д.П., с целью строительства парка аттракционов в городе Сочи.

Парк аттракционов «SKYPARK» - это восьмой проект в мире, он же - самый масштабный. Подобные парки существуют в Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре, Германии, Франции, Китае.

Все другие парки в мире, которые создавались при участии А.Д. Хаккетта, имеют другие собственные названия, во Франции - «НорманВиаду», в Макау - «МакауГауэр», Австралии - «Керне», в Новой Зеландии - «Невис», в Сингапуре - «Сентоза».

«SKYPARK» был заявлен в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку является комплексом сооружений с самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире, уникальным по своим размерам и архитектурным формам.

К настоящему моменту в развитие сочинского «SKYPARK» (СКАЙПАРКа) инвесторами вложено более 2,8 млрд. руб. [11]. В настоящее время парк аттракционов «SKYPARK» (СКАЙПАРК) широко известен во всей России и в мире, и стал визитной карточкой Сочи и Краснодарского края.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2016, отменить решение Роспатента от 08.04.2016, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014726321.