

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.04.2021 возражение, поданное Ред Булл ГмбХ, Австрия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716453, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «BC ONE CAMP RUSSIA» по заявке №2020716453 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.03.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RUSSIA» (англ. – Россия, российский, см. <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=russia>) является неохранным элементом, так как указывает на место производства заявленных товаров, место оказания/предоставления заявленных услуг. В отношении заявителя, находящегося в Австрии, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, так как способно ввести

потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя, места производства товаров и места оказания/предоставления услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- использование слова RUSSIA в заявленном обозначении является обоснованным и указывает на место проведения фестиваля уличной культуры BC ONE. Этот фестиваль уникален из-за способа его организации и показа – круглая сцена с зеркальным отражением и множеством камер, снимающих соревнования;

- фестиваль проводится заявителем, начиная с 2004 года в разных странах мира: в 2004 – в Биле (Швейцария), в 2005 – в Берлине (Германия), в 2006 – в Сан-Паулу (Бразилия), в 2007 – в Йоханесбурге (Южная Африка), в 2008 – в Париже (Франция), в 2009 – в Нью-Йорке (США), в 2010 – в Токио (Япония), в 2011 – в Москве (Россия) и т.д.;

- включение названия страны, в данном случае является совершенно обоснованным, так как музыкальный фестиваль BC ONE действительно проходил и будет проходить в России, при этом включение в название того или иного мероприятия названия города или страны, где оно проходит, является весьма распространенной практикой;

- в России организацией фестиваля занимается ООО «РЕД БУЛЛ(РУС)», 73% в уставном капитале которого принадлежит заявителю;

- несмотря на свою позицию относительно слова RUSSIA, заявитель просит рассмотреть заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, из которого исключено слово RUSSIA, что может устранить причину, препятствующую регистрации товарного знака.

На основании изложенного с учетом вносимых изменений заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

В дополнение к возражению заявитель выразил согласие с указанием сочетания букв «ВС», входящих в состав знака, в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (31.03.2020) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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.

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 (пункт 34 Правил).

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 потребителя в заблуждение 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.

С учетом изменений, внесенных в заявленное обозначение по заявлению заявителя, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВС ONE CAMP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на одной строке.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал, что оно не содержит каких-либо элементов, указывающих на характеристики этих товаров и услуг, в том числе на место производства заявленных товаров и место оказания/предоставления заявленных услуг, следовательно, имеет фантазийный характер, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом фантазийного характера заявленного обозначения оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно этих товаров и услуг, что является основанием для вывода о соответствии обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения букв «ВС», входящих в состав заявленного обозначения, то они относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в дополнении к возражению.

Поскольку указанные буквы не занимают в знаке доминирующего положения, они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (внесения соответствующих изменений) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента сочетания букв «ВС».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2021, отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020716453.