

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.03.2008, поданное ООО «ВИВА Фишинг», Российская Федерация на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 21.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006708438/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006708438/50 с приоритетом от 05.04.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «ВИВА Фишинг», Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, верхняя сторона которого выполнена в виде волнистой линии. Прямоугольник разделен на две части горизонтальной волнистой линией. В верхней части выполнено обозначение «river 2 sea», в котором цифра «2» изображена в виде изогнутой линии. В нижней части расположены словесные элементы «Fishing», «Spirits», «Nature».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, белом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ – «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, в том числе принадлежности рыболовные».

Экспертизой было принято решение от 21.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно наименованию, которое компания «River2Sea» (Австралия) использует для маркировки однородных товаров с 1998 года (см. Интернет [www.river2sea.com](http://www.river2sea.com)), в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

При этом словесные элементы «Fishing», «Spirits», «Nature» являются неохраняемыми на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона, так как не обладают различительной способностью и указывают на свойства и назначение товаров.

В возражении от 28.03.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона по следующим причинам:

- заявленное обозначение не имеет элементов, которые даже через ассоциации могут быть восприняты потребителем как указания на конкретного австралийского изготовителя или географическое название Австралия, в связи с чем не может ввести потребителя в заблуждение;
- информация из сети Интернет не всегда является достоверной, а других доказательств экспертизой не представлено;
- кроме того, сайт [www.river2sea.com](http://www.river2sea.com) находится в зоне com, а не ru и не имеет отношения к Российской Федерации;
- австралийская компания отсутствует в России, в то время как заявитель много лет представляет на российском рынке рыболовные принадлежности, в том числе товаром под заявленным обозначением, произведенном по заказу на фабрике «WILMA» (Китай).

Заявителем представлены следующие источники информации:

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Товарные накладные;
4. Договоры на участие в выставках;
5. Каталоги участников выставок;
6. Дипломы участника выставок;

7. Страницы сайта [www.river2sea.com](http://www.river2sea.com).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (05.04.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявителем обозначения по заявке №2006708438/50 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, верхняя сторона которого выполнена в виде волнистой линии. Прямоугольник разделен на две части горизонтальной волнистой линией. В верхней части выполнено обозначение «river 2 sea», в котором цифра «2» изображена в виде изогнутой линии. В нижней части расположены словесные элементы «Fishing», «Spirits», «Nature».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, белом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ – «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, в том числе принадлежности рыболовные».

Палата по патентным спорам исследовала материалы дела и установила, что согласно сведениям с сайта [www.river2sea.com](http://www.river2sea.com) [7] существует группа компаний в разных странах мира, оригинальной частью фирменных наименований которых является обозначение «River2Sea» (например: River2Sea Australia Pty. Ltd., River2Sea (HK) Ltd., River2Sea U.K., River2Sea LLC и др. ).

Данные компании производят рыболовные принадлежности и маркируют их заявленным комбинированным обозначением.

При этом River2Sea LLC , США является владельцем международной регистрации №901338, представляющей собой заявленное обозначение в черно-белой цветовой гамме в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Наличие вышеуказанных общедоступных сведений обуславливает возможность соотнесения заявленного обозначения по заявке №2006708438/50 с продукцией данных компаний и, как следствие, введения потребителя в заблуждение относительно производителя указанных в перечне товаров 28 класса МКТУ или месте их происхождения.

Указанный вывод соответствует положениям статьи 10 bis (3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которым подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Доводы заявителя о реализации им продукции под обозначением «River2Sea» (при этом накладные не содержат название изготовителя товара) не свидетельствуют об отсутствии информированности потребителя о существовании вышеуказанных иностранных компаний и производимой ими продукции.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и подпунктов 2.5.1 Правил, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 21.12.2007.**