


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.06.2014, поданное ООО «Торговый Дом «Аскона», г.Ковров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732313, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012732313 с приоритетом от 17.09.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «ECOGEL», выполненный буквами латинского алфавита, элемент «®» и изобразительный элемент, представляющий собой три полусферы, вписанные одна в другую, образующие окружность. При подаче заявки в качестве неохраняемого элемента заявитель указал элемент «®».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, сером, голубом, зеленом, малиновом цветовом сочетании в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 25.03.2014 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732313. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение используется американской компанией «THERAPEDIC» для маркировки товаров, однородных заявленным (см. сайт <http://www.therapedic.com/>, <http://www.themattressfactoryinc.com/pd.365.0/110/therapedic-ecogel-blue-lagoon/>, <http://www.windsormattressplus.ca/mattress-selection-2>, <http://mattressexposed.com/mattress-brands/therapedic/therapedic-ecogel-blue-heaven>).

В связи с этим регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 20, 24 классов МКТУ на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Также экспертиза указывает, что элемент «®» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- сайты, указанные экспертизой, не содержат сведений, которые позволили бы установить дату начала использования компанией «THERAPEDIC» обозначения «ECO GEL», а также информации о производстве и продаже продукции с указанным обозначением на российском рынке;

- регистрация обозначения «ECO GEL» в качестве товарного знака ни компанией «THERAPEDIC», ни другой компанией не производилась;

- вместе с тем в сети Интернет достаточно широко представлены сведения о том, что заявленное обозначение активно используется заявителем для производимых и реализуемых товаров через Интернет-магазины, а также розничную и оптовую сети. Информация о продукции заявителя в сети Интернет представлена как на официальном сайте компании заявителя (www.askona.ru), так и на сайтах, предлагающих продукцию с обозначением «ECO GEL», производимую заявителем;

- продукция заявителя широко представлена не только в России, но и в странах ближайшего зарубежья, например в Украине (сайты www.hotline.ua; www.askona.ua);

- продукция заявителя под обозначением «ECOGEL» представлена в 87 торгово-выставочных салонах заявителя в 46 городах России, а также в 176 торговых предприятиях компаний-дилеров в России и Украине. С 2013 года выпущено рекламных материалов на продукцию под обозначением «ECOGEL» на 16 млн. рублей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732313 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой им продукции – [1];

- распечатка с сайта <http://www.therapedic.com/> – [2];

- копии товарных накладных, счета-фактуры за 2013-2014гг.– [3];

- копии Сертификатов на право использования звания и символики «МАРКА №1 В РОССИИ» – [4];

- каталог «История успеха. 20 лет ascona» – [5];

- копия Договора о передаче «ноу-хау» б/н от 29.12.2010 – [6];

- справка о затратах на рекламу продукции «ECOGEL» – [7];

- информационное письмо ООО «Торговый Дом «Аскона» – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2012) подачи заявки №2012732313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012732313 представляет собой



комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «ECOGEL», выполненный буквами латинского алфавита, элемент «®» и изобразительный элемент, представляющий собой три полусферы, вписанные одна в другую, образующие окружность.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, сером, голубом, зеленом, малиновом цветовом сочетании в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение, как было указано выше, включает элемент «®». Согласно статье 1485 Кодекса латинская буква «R» в окружности представляет собой знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации. В связи с этим элемент «®» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими производителями в качестве знака охраны и, следовательно, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что совпадает с позицией заявителя, приведенной в первоначальных материалах заявки №2012732313).

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 20, 24 классов МКТУ способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент заявленного обозначения «ECOGEL» является фантазийным и сам по себе не несет информации, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Оспариваемое решение Роспатента основано на сведениях сети Интернет (сайты <http://www.therapedic.com/>, <http://www.themattressfactoryinc.com/pd.365.0/110/therapedic-ecogel-blue-lagoon/>, <http://www.windsormattressplus.ca/mattress-selection-2>, <http://mattressexposed.com/mattress-brands/therapedic/therapedic-ecogel-blue-heaven>), согласно которым обозначение «ECOGEL» используется компанией «THERAPEDIC» в отношении товаров, однородных заявленным товарам 20, 24 классов МКТУ.

Анализ информации, размещенной на указанных сайтах, показал, что они, действительно, содержат информацию о коллекции матрасов под обозначением «ECOGEL», вместе с тем они не содержат данных о начале производства продукции под обозначением «ECOGEL» и о производителе указанной продукции. Кроме того, сайт <http://www.therapedic.com/> не содержит каких-либо данных о компании «THERAPEDIC» (полное фирменное наименование,

юридический адрес, телефон и др.). Кроме того, указанные сайты являются англоязычными, что для среднего российского потребителя затрудняет получение необходимой информации.

Таким образом, сведения, расположенные на указанных сайтах из сети Интернет, не свидетельствуют и не позволяют оценить степень известности и информированности российского потребителя об использовании спорного обозначения в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ компанией «THERAPEDIC».

Следует также отметить, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, представленные третьими лицами, из которых бы следовали выводы, изложенные в заключении экспертизы.

Вместе с тем, представленные заявителем фактические данные свидетельствуют о следующем.

Заявитель является известной российской компанией, деятельность которой связана с производством товаров для сна (кровати, матрасы, подушки, одеяла, наматрасники и др.). В 2003 году заявитель выпускал 50 наименований матрасов. В 2006 году им создана новая коллекция ортопедических матрасов MEDIFLEX.

Начиная с декабря 2010 года, заявитель начал осуществлять действия по производству продукции под обозначением «ECOGEL». Для этих целей ООО «Торговый Дом «Аскона» (Заказчик) и гражданин США Том Велс (Исполнитель) заключили договор о передаче «ноу-хау» [6], согласно которому Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику технологию, документацию и опыт, накопленный в этой области, на производство по данной технологии, изготовление, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции «ECOGEL».

В период с декабря 2011 года по настоящее время заявитель затратил на рекламу продукции под обозначением «ECOGEL» 97 млн.рублей [7].

Сведения о производимой заявителем продукции под обозначением «ECOGEL» широко представлены на различных сайтах в сети Интернет, а также на сайте заявителя [2].

Таким образом, имеющиеся в деле материалы [1-8] об использовании заявленного обозначения заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака приводят к выводу о возникновении ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 20, 24 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.06.2014, отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732313.