

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 02.02.2016 возражение, поданное по поручению ООО «Зед29», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014702654, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2014702654 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «AS SEEN ON TV» (в переводе с английского языка – «вы видели это по телевизору»), вошедшее в широкое употребление как обозначение Интернет-сайтов

по продаже товаров, рекламируемых по телевизору в различных телемагазинах (например, <http://podarki66.ru>; <http://AsSeenOnTV.by>; <http://tiu.ru>).

Кроме того, заявленное обозначение тождественно обозначению, разработанному известным американским предпринимателем А.Д. Khubani и служит для маркировки товаров, рекламируемых на телевизионных каналах и реализуемых через Интернет-магазины, крупнейшим из которых является американская компания As seen on TV Inc. – многоканальный дистрибьютор товаров, произведенных в США (см. www.en.wikipedia.org; www.asseenontv.com).

В связи с изложенным в заключении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на имя российской компании, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- ссылка экспертизы на сеть Интернет не является правомерной, в том числе на иностранные сайты, из содержания которых следует, что с их помощью осуществляется реализация товаров не на территории Российской Федерации;

- анализ информации, размещенной на приведенных сайтах, показал, что не представляется возможным соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения, ни с заявленным перечнем товаров, ни с лицом, осуществляющим реализацию товаров;

- известность спорного обозначения на мировых рынках не означает, что оно также известно российскому потребителю;

- так, на сайте www.asseenontv.com отсутствует какая-либо информация на русском языке, а также данные о том, что товары, маркированные спорным обозначением, когда-либо вводились в оборот на территории Российской Федерации и ассоциируются российским потребителем с компанией «As seen on TV Inc.» или каким-либо иным производителем, кроме того, данная компания является Интернет-магазином и дистрибьютером, а не производителем товаров (при этом не

единственным в США, а крупнейшим), и, следовательно, осуществляет деятельность, относящуюся только к 35 классу МКТУ;

- в связи с этим, препятствий для регистрации спорного обозначения в других заявленных классах в любом случае не имеется;

- имеющаяся на странице в сети Интернет по адресу <https://en.wikipedia.org> информация на английском языке не содержит ссылки на заслуживающие доверия источники информации (сайты государственных органов, авторитетных научных учреждений, печатные материалы), а в основном содержит ссылки на форумы и сайты поисковых систем;

- кроме того, на указанной странице имеется информация о том, что красный логотип и фраза является частью общественного достояния и может быть использован на упаковке или используется в бизнесе без платы или ущемления чьей-то торговой маркой;

- таким образом, в США, стране проживания предпринимателя А.Ж. Khubani, данное обозначение не является собственностью какого-либо конкретного производителя и в случае его использования не может быть признано вводящим в заблуждение не только российских, но и американских потребителей относительно изготовителя товаров;

- данный факт подтверждается имеющейся на той же странице информацией о том, что «этот логотип может быть зарегистрирован в некоторых странах как товарный знак»;

- имеющаяся на этой же странице информация об авторстве предпринимателя А.Ж. Khubani к делу не относится, поскольку этот вопрос в ходе экспертизы не исследуется согласно законодательству.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014702654 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 15.12.2015. Так, по мнению коллегии, заявленное обозначение не

соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и представил следующие доводы:

- сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для вывода об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения;

- словосочетание «As Seen On TV» используется на различных сайтах либо в качестве их наименования, либо в качестве названия соответствующих разделов, либо в качестве указания на то, что данные товары потребители могли видеть по телевизору, т.е. на данных сайтах отсутствует указание на то, что имеющиеся на них товары маркированы спорным обозначением или иным образом индивидуализированы с помощью него;

- на некоторых сайтах (например, tiu.ru) имеется упоминание о производителе «AS SEEN ON TV», однако отсутствуют какие-либо иные реквизиты, позволяющие достоверно установить существование данного хозяйствующего субъекта (место нахождения, регистрационный номер, организационно-правовая форма и т.д.), а также содержатся противоречивые сведения о стране происхождения товаров;

- большая часть сайтов, использующих обозначение «AS SEEN ON TV», являются иноязычными, а, следовательно, они не известны российскому потребителю, нет информации об их посещаемости, следовательно, указанное словосочетание не известно большинству российских потребителей;

- на странице результатов поиска сервиса «Яндекс-Маркет» (адрес в сети Интернет <https://market.yandex.ru/>) имеется информация о том, что по запросу «As Seen On TV» найдены 49 товаров, при этом данное обозначение имеется только на 4 товарах, относящихся к литературе на иностранном языке, т.е. на территории Российской Федерации введено в оборот незначительное количество товаров, маркированных спорным обозначением, относящихся только к 16 классу МКТУ;

- кроме того, утрата обозначением различительной способности является основанием для отказа в регистрации только в том случае, если она произошла до даты подачи заявки, между тем, данная информация отсутствует;

- кроме того, обозначение, сходное до степени смешения с заявленным, было зарегистрировано 08.12.2003 на имя ООО «Студия прямых продаж» (свидетельство № 260021), при этом срок действия регистрации данного товарного знака истек 08.07.2013.

- действия производителей товаров, использовавших товарный знак по свидетельству №260021 или сходные с ним обозначения в период с 08.12.2003 по 08.07.2013, в результате чего оно предположительно могло утратить различительную способность, являются неправомерными, и не могут быть приняты во внимание при решении вопроса о наличии оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения.

- в административном деле отсутствует информация об использовании спорного обозначения в сети Интернет в отношении всего заявленного к регистрации перечня товаров услуг или однородных им, а, следовательно, и утраты им различительной способности в отношении всех заявленных к регистрации товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены сведения из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.01.2014) поступления заявки №2014702654 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных у категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 пункту 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.



Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент выполнен в виде четырехугольника красного цвета, имеющего скругленные края и выпуклые стороны. На фоне четырехугольника расположен словесный элемент «AS SEEN ON TV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент «AS SEEN ON TV» в переводе с английского языка означает «то, что на ТВ», «вы видели это по телевидению». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение воспроизводит логотип, впервые появившийся в Соединенных Штатах Америки для сопровождения товаров, рекламируемых по телевидению и заказанных по почте посредством бесплатного телефона, о чем свидетельствуют имеющиеся в деле распечатки из сети Интернет (см. <https://en.wikipedia.org>). Автором этого логотипа, согласно упомянутому источнику информации, является американский предприниматель А.Д. Кхубани, разработавший его в 90-х годах прошлого века. Исходя из опубликованной информации в Википедии, данное обозначение является в настоящее время частью общественного достояния и может свободно использоваться на упаковке товаров при их продвижении.



В этой связи следует отметить, что обозначение действительно широко используется в сети Интернет для сопровождения различного рода товаров народного потребления. В США товары с данным обозначением представлены на

сайте <https://www.asseenontv.com>. Коллегия приняла к сведению довод возражения о



том, что обозначением маркируется упаковка товаров, реализация которых осуществляется посредством Интернет-сайта заявителя - <http://z29.ru>. Вместе с тем, в заключении экспертизы приведены сведения и об иных, не связанных с деятельностью заявителя русскоязычных сайтах (<http://podarki66.ru>; <http://AsSeenOnTV.by>; <http://tiu.ru>), владельцы которых используют обозначение



для продвижения товаров.

В этой связи можно сделать вывод, что заявленное обозначение не может рассматриваться в качестве средства индивидуализации товаров (услуг) какого-либо конкретного лица, следовательно, не обладает различительной способностью, и его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует также указать, что регистрация заявленного обозначения, которое должно оставаться в свободном использовании всеми участниками рынка, в частности, на имя заявителя, может привести к ущемлению прав иных хозяйствующих субъектов, поскольку в соответствии с положениями статей 1484 и 1515 Кодекса, при наличии у заявителя исключительных прав на товарный знак он вправе не только им распоряжаться, но и запрещать иным лицам его использование.

Что касается довода экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение, то в силу отсутствия ассоциирования



обозначения с конкретным производителем, нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также приняла к сведению информацию заявителя о существовании товарного знака **ТО, ЧТО НА ТВ** AS SEEN ON TV (свидетельство №260031 с приоритетом от 08.07.2003), зарегистрированного на имя ООО «Студия прямых продаж». Вместе с тем необходимо указать, что этот товарный знак прекратил свое действие 08.07.2013, а,

кроме того, правомерность предоставления ему правовой охраны не может быть исследована в рамках данного дела.



Также следует отметить, что в статье, посвященной обозначению и опубликованной на страницах Википедии (см. <https://en.wikipedia.org>), отмечается, что обозначение «AS SEEN ON TV» может использоваться в различных странах в видоизмененном виде. Такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Что касается вопроса о правомерности приводить в решении Роспатента информацию, опубликованную посредством Интернет-ресурсов, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение и является общедоступным источником информации для широких слоев населения.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2014702654 в отношении заявленных товаров и услуг в силу его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2016, изменить решение Роспатента от 15.12.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2014702654 с учетом дополнительных оснований.