


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.Ж. 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 A.J. 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 A.J. 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.

По результатам рассмотрения поступившего возражения коллегия пришла к

выводу о том, что заявленное обозначение «  » не может рассматриваться в качестве средства индивидуализации товаров (услуг) какого-либо конкретного лица в силу использования его различными лицами в сети Интернет при продвижении товаров, следовательно, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

На основании заключения коллегии Роспатентом было принято решение от 02.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2016, об изменении решения Роспатента от 15.12.2015 и об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014702654.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2016 года по делу №СИП-426/2016 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 02.06.2016, в соответствии с которым ООО «Зед29» было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 15.12.2015 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2014702654. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение ООО «Зед29».

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения СИП от 19 октября 2016 года поступившее возражение по заявке №2014702654 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2016.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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 к 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.

Исходя из имеющейся в деле распечатки из сети Интернет (см. <https://en.wikipedia.org>), следует, что заявленное обозначение «» воспроизводит логотип, впервые появившийся в США для сопровождения товаров, рекламируемых по телевидению и заказанных по почте посредством бесплатного телефона, автором которого является американский предприниматель А.Ж. Кхубани. Согласно опубликованной информации из указанного выше Интернет-источника, данное обозначение является в настоящее время частью общественного достояния и может свободно использоваться на упаковке товаров при их продвижении.

В материалах дела приведены сведения о том, что обозначение «» используется в сети Интернет для сопровождения различного рода товаров народного потребления. Так, в сети Интернет содержится информация о том, что в США товары с данным обозначением присутствуют на сайте <https://www.asseenontv.com>, а также имеются сведения и об иных, не связанных с деятельностью заявителя русскоязычных сайтах (<http://podarki66.ru>;




<http://AsSeenOnTV.by>; <http://tiu.ru>), на которых размещено обозначение «  » при продвижении товаров.

Вместе с тем, согласно выводам, изложенным в решении СИП от 19 октября 2016 года по делу №СИП-426/2016, суд не усматривает в деле достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение используется различными субъектами предпринимательской деятельности в отношении конкретных однородных товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, а, следовательно, не обладает различительной способностью.

Не опровергая мнение Роспатента о том, что Интернет является общедоступным источником информации, суд полагает, что в сети Интернет может размещаться информация различного характера, в том числе и та, которая не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер и выражает частное мнение какого-либо лица.

Как указано в решении СИП, какие-либо материалы, свидетельствующие о введении товаров, маркированных заявленным обозначением, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, отсутствуют. При этом достоверность



информации, содержащейся в сети Интернет, о переходе обозначения «  » в общественное достояние на территории США, а также об его интенсивном и длительном использовании до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака различными производителями на территории Российской Федерации не установлены.

По мнению суда, имеющиеся в деле материалы не могут рассматриваться в качестве достоверных в силу отсутствия выходных данных о дате и об источнике их размещения, не подтверждают продажу на территории Российской Федерации различных товаров, маркированных заявленным обозначением, через Интернет-магазины, поскольку большая часть приведенных сведений представлены на иностранном языке, а из информации, приведенной на русском языке, не

представляется возможным установить, о каких товарах / услугах и их производителях идет речь.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют материалы, позволяющие придти к выводу о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

В силу конкретных выводов, приведенных во вступившем в законную силу решении СИП от 19 октября 2016 года, и в отсутствии иных достоверных сведений об использовании в гражданском обороте на территории Российской Федерации заявленного обозначения какими-либо лицами, коллегия не имеет оснований для вывода о его несоответствии требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода, приведенного в заключении экспертизы, о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг), то он был основан на информации сети Интернет (см. www.en.wikipedia.org; www.asseenontv.com), представленной на иностранном языке, достоверность которой суд подверг сомнению. Иной информации в распоряжении коллегии не имеется.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, и, как следствие этого, не имеется оснований для отказа в удовлетворении поступившего возражения по заявке №2014702654.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2016, отменить решение Роспатента от 15.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014702654.