

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Бурлаковским Ильей Юрьевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011730698 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.09.2011 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в красно-белом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявленное комбинированное обозначение



состоит из квадрата красного цвета и словесного элемента «Deep Sleep», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 16.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011730698 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «Deep Sleep» в переводе с английского языка имеет значение «глубокий, крепкий сон», а также «терапия психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон» (см. Интернет [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru); [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org); <http://dic.academic.ru>);
- словесный элемент «Deep Sleep» заявленного обозначения для части заявленных товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ (таких как, «медикаменты; настои лекарственные; препараты фармацевтические; травы лекарственные; маски наркозные; одеяла с электрообогревом; кровати; матрасы надувные; подголовники (мебель); принадлежности постельные (за исключением белья); наматрасники; одеяла; покрывала постельные; диспансеры; дома отдыха и санатории; лечебницы; помощь медицинская» и т.д.) указывает на назначение заявленных товаров/услуг;
- в отношении другой части товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ, не предназначенных для сна или для лечения сном заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) как вводящее потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2013.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы не приведено данных, свидетельствующих о том, что метод лечения психических больных глубоким сном под названием «Deep Sleep» когда-либо применялся или известен российскому потребителю;
- сайт [en.academic.ru](http://en.academic.ru) не содержит данных об этом виде лечения;
- в отношении услуг, не являющихся специфическим методом лечения психических больных (услуги психологов; физиотерапия; санатории), заявленное обозначение не имеет описательного характера;

- словесный элемент «Deep Sleep» заявлен на английском языке, которым по данным Фонда «Общественное мнение» владеет 38% жителей Российской Федерации (информация с сайта <http://fom.ru>);
- для остальных 62% процентов населения заявленное обозначение со словесным элементом «Deep Sleep» лишено какого-либо смыслового значения и не может вызвать ассоциаций со сном и с назначением заявленных товаров/услуг;
- словесный элемент «Deep Sleep» состоит из двух близких по звучанию слов, каждое из которых включает в себя один слог;
- слова, входящие в словесный элемент «Deep Sleep», рифмуются между собой, представляют собой игру слов, что придает ему юмористический оттенок и приводит к более легкому восприятию и запоминанию;
- потребитель, владеющий английским языком, при восприятии заявленного обозначения обратит, прежде всего, внимание на созвучность слов, составляющих словесный элемент «Deep Sleep», а не на их смысловое значение;
- в заключении по результатам экспертизы не указано, к каким ложным выводам может прийти потребитель в случае использования заявителем заявленного обозначения;
- по данным сайта [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org) слово «сон» является многозначным понятием: процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем сознания и пониженной реакцией на окружающий мир; сновидение; процесс пребывания в одном из состояний пониженного энергопотребления и т.д.;
- словосочетание «глубокий сон» является обозначением одной из стадий особого физиологического состояния человека или животного – сна (<http://vocabulary.ru>);
- ни в одном из своих значений обозначение «Deep Sleep» не указывает на какое-либо качество товара, на его изготовителя или место происхождения;
- заявленное обозначение со словесным элементом «Deep Sleep» не может вызвать ложных ассоциаций, поскольку воспринимается потребителем с определенной стадией физиологического состояния (сна), не имеющей реальной связи с заявленными товарами/услугами;

- маркировка товаров обозначением «Deep Sleep» не может создать впечатление, что они предназначены для сна или для достижения определенного качества сна, так как их назначение для рядового потребителя очевидно;
- практика ведомства свидетельствует о наличии множества регистраций товарных знаков со словом «сон» и какими-либо характеризующими его прилагательными (например, «РАЙСКИЙ СОН», заявка № 2007716927; «ЛАСКОВЫЙ СОН», заявка № 2007712352; «ДОБРЫЙ СОН», заявка № 2002722814 и другие);
- также существуют регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «Sleep» и характеризующее его прилагательное: «GOLDEN SLEEP», заявка № 2008721097; «MAGIC SLEEP», заявка № 2005707517.

К возражению от 03.03.2014 были приложены: копии решений коллегий палаты по патентным спорам в отношении обозначений «GUERLAIN LINGERIE», «ВЕРСАЛЬ», «О САМОМ ГЛАВНОМ» (на 11 л.); распечатка с сайта <http://fom.ru> (на 2 л.); копии переписки с ведомством в части делопроизводства по заявке № 2011730698 (на 4 л.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Deep Sleep» в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.09.2014 «отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2013». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 17.02.2015 по делу № СИП-1025/2014 признано недействительным решение Роспатента от 30.09.2014 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 03.03.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Бурлаковским Ильей Юрьевичем.

В соответствии с решением Суда от 17.02.2015 возражение от 03.03.2014 было рассмотрено повторно на заседании коллегии палаты по патентным спорам

23.06.2015. В адрес заявителя 20.03.2015 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 23.06.2015.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 03.03.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение является комбинированным, словесная часть которого представлена элементом «Deep Sleep», выполненным буквами белого цвета латинского алфавита в две строки стандартным шрифтом, при этом первые буквы слов выполнены заглавными, остальные - строчными. Изобразительный элемент представлен квадратом красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Deep Sleep», занимающий доминирующее положение в пространстве заявленного обозначения. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно справочным данным лексическое значение словосочетания «Deep Sleep» следующее: глубокий, тяжелый, крепкий сон. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы также приведено лексическое значение словосочетания «Deep Sleep» в качестве названия терапии психических больных снотворными средствами, вызывающими длительный сон. См. <http://dic.academic.ru>; <http://slovari.yandex.ru>; <http://www.perevod-translate.ru>; <http://mirslovarei.com>; <http://translate.academic.ru>; Wikipedia; Historical dictionary of Psychiatry. См. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 53000 слов. Изд. 17-е, испр. и доп. М.: «Русский язык», 1978, стр. № 196.

Однако, из указанных ссылок не представляется возможным установить, что словосочетание «Deep Sleep» в значении «терапия психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон» известна российскому потребителю.

Кроме того, из материалов дела также не следует, что сведения о данном виде терапии когда-либо публиковались на русском языке в источниках, доступных российскому потребителю. Вместе с тем, также отсутствуют данные, что указанная терапия когда-либо применялась на территории Российской Федерации или, что в

английском языке словосочетание «Deep Sleep» обозначает указанную терапию без использования одновременно с ним слова «Therapy».

Кроме того, из представленного перечня товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ не следует, что элемент «Deep Sleep» заявленного обозначения является указанием их вида, характеристикой, указанием на их изготовителя и порождает у потребителя соответствующие ассоциации.

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют данные для вывода о том, что у российского потребителя словосочетание «Deep Sleep» может ассоциироваться с терапией психически больных.

В силу вышеизложенного, у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «Deep Sleep» не является характеристикой товаров/услуг, указывающей на их назначение, свойства, то и способных порождению ассоциаций, связанных с терапией больных снотворными средствами, вызывающими длительный сон, в сознании потребителя не возникнет. Соответственно у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что в отношении другой части товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25, услуг 44 классов МКТУ заявленное обозначение вызовет в сознании потребителя ложные или вводящие в заблуждение ассоциации относительно товаров/услуг.

Следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Сведения о вышеизложенных фактах содержатся в судебном решении от 17.02.2015 по делу № СИП-1025/2014.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 16.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011730698.**