

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 27.03.2012, поданное ООО «Евротранс+», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727083, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010727083 с приоритетом от 23.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WONDERFARM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727083.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое вьетнамской компанией «Interfood Shareholding

Company» для маркировки сладостей, кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков и т.д., то есть товаров, однородных заявленному. В связи с указанным обстоятельством регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также места его нахождения.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, где размещена информация о компании Interfood Shareholding Company» и производимых ею товарах под обозначением «WONDERFARM».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что мнение экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара основано на недостоверных источниках информации, поскольку они не являются официальными, а ссылки на неофициальные ресурсы в сети Интернет, не заверенные должным образом, не могут служить доказательством чего-либо.

В возражении указано, что факт введения в гражданский оборот обозначения «WONDERFARM» вьетнамской компанией и само ее существование на рынке Российской Федерации и во Вьетнаме не является очевидным.

Заявитель также отметил, что фонетическое звучание заявленного обозначения не указывает на его вьетнамское происхождение и никак не может ввести потенциального потребителя в заблуждение относительно его якобы вьетнамского происхождения.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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, как указано выше, представляет собой слово «WONDERFARM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «WONDERFARM» состоит из двух слов английского языка (WONDER - удивление, изумление, чудо; FARM - ферма, крестьянское хозяйство) и может быть переведено на русский язык как чудо-ферма.

По информации, полученной с сайтов Интернет, в частности, с сайта www.linkedin.com/interfoot-shareholding-company, обозначение «WONDERFARM» является ведущей торговой маркой компании «Interfood Shareholding Company», которая была основана в 1991 году как дочернее предприятие малазийской корпорации, и которая производит широкий ассортимент продуктов питания и напитков.

Заявитель в своем ответе от 20.10.2011 на уведомление экспертизы от 26.04.2011 не только не отрицает существование вьетнамской компании «Interfood Shareholding Company», но и указывает ее почтовый адрес: 2nd Floo, Yoco Building,

41 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM и адрес головного офиса и завода: Lot 13 Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, VIETNAM, а также контактные телефоны.

При этом заявитель подтверждает, что эта вьетнамская компания является одним из ведущих национальных производителей продукции, однородной товарам 30, 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, возражение не содержит убедительных доказательств того, что присутствующая на различных сайтах Интернет информация о компании «Interfood Shareholding Company» и производимой ею продукции под обозначением «WONDERFARM», не является достоверной.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2010727083 на имя заявителя может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товара, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2011.