

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 06.09.2012, поданное ООО «Ногинский Стройфарфор», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733482, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010733482 с приоритетом от 18.10.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «FORGE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «FORGE», используемое шведской компанией «IFO» для маркировки товаров, однородных заявленным (сведения сети Интернет – <http://www.bestaqua.ru/>; <http://www.sanner.ru/>; <http://www.sokata.ru/>). В связи с чем регистрация заявленного обозначения для товаров 11 класса МКТУ на имя заявителя (ООО «Ногинский

Стройфарфор», Россия) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг»;

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- само по себе словесное обозначение «FORGE» не несет в себе какой-либо информации ни о товаре, ни об изготовителе товара;

- товары, производимые шведской компанией «IFO», не маркируются обозначением «FORGE». Шведская компания имеет наименование «IFO», которое никак не ассоциируется со словесным обозначением «FORGE» и не является с ним сходным.

- кроме того, заявитель отмечает, что является действующим предприятием по производству санитарно-строительного фарфора.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733482 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2010733482 - [1];

- макет упаковки товара заявителя - [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.10.2010) поступления заявки №2010733482 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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 №2010733482 представляет собой словесное обозначение «FORGE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочным источникам слово *forge* в переводе с английского языка означает «выковать, ковать, выдумывать» (Яндекс – словари). В этой связи само по себе обозначение «FORGE» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате его ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Согласно сведениям из сети Интернет (сайты <http://www.bestaqua.ru/>; <http://www.sanner.ru/>; <http://www.sokata.ru/>) заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому шведской компанией IFO для индивидуализации в гражданском обороте однородных товаров 11 класса МКТУ.

Шведская компания IFO Sanitar AB - это ведущий скандинавский производитель сантехнических изделий для ванн и кухонь, история которой насчитывает более 100 лет.

IFO Sanitar AB входит в состав всемирно известного концерна SANITEC Corporation. Товары, производимые шведской компанией, завоевали престижные международные премии в области дизайна и функциональных возможностей. Сантехника производится из фарфора, и этой традиции компания придерживается с момента своего основания.

Продукция компания (унитазы, раковины FORGE) широко представлена на различных сайтах Интернет-магазинов (сайты <http://www.svt-santeh.ru/>; <http://santxgroup.ru/>; <http://www.megastroymarket.ru/>; <http://omnisan.ru/collection/IFO/>), что свидетельствует о ее известности российскому потребителю.

Представленные заявителем материалы - макет упаковки товара [2] свидетельствуют только о намерении производить товары 11 класса МКТУ. Вместе с тем товары, маркированные обозначением «FORGE», широко представлены на российском рынке санитарно-технических изделий, и в качестве изготовителя данных товаров указана шведская компания IFO.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и, следовательно не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2012.