

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.04.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741516, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010741516 с приоритетом от 23.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Джевоссет», 119034, Москва, Коробейников пер., д. 1 (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «В ЛЕСУ микрогород». Слева и справа от словесного элемента «В ЛЕСУ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, симметрично расположены стилизованные изображения ёлок. Словесный элемент «микрогород» расположен под словом «В ЛЕСУ» и выполнен строчными буквами русского алфавита серого цвета на фоне горизонтальной полосы белого цвета. Все элементы заявленного обозначения выполнены на фоне серого прямоугольника.

Роспатентом 19.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741516 для всех заявленных услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется девелоперской и управляющей компанией «RGI International» (см., например, «Начало строительство микрорайона «В лесу». Компания RGI International, занимающаяся девелоперской деятельностью, объявила о новом проекте «В лесу», <http://www.vavilon-realty.ru/novosti/nachalo-stroitelstva-mikrogoroda-v-lesu.html>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ООО «Джевоссет») способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Представленная заявителем информация о сотрудничестве заявителя и компании «RGI International» носит декларативный характер, не подтверждена документально, в связи с чем у экспертизы нет оснований для снятия основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 19.04.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обратился в Роспатент с просьбой о переуступке заявки №2010741516 на имя компании Эр-Джи-Ай Интернешнл Лимитед (RGI International LTD);

- 04.03.2013 заявителю было направлено уведомление об изменении сведений о заявителе по заявке № 2010741516;

- в настоящее время заявителем по заявке №2010741516 является компания Эр-Джи-Ай Интернешнл Лимитед (RGI International LTD);

- в силу изложенного потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, осуществляющего проект «микророгод В ЛЕСУ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741516 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.12.2010) заявки №2010741516 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее прямоугольник серого цвета на фоне которого на двух строках размещены словесные элементы «В ЛЕСУ» и «микророгод». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Слово «В ЛЕСУ» выполнено жирным шрифтом буквами белого цвета, а слово «микророгрод» выполнено мелким шрифтом буквами серого цвета и размещено на фоне прямоугольника белого цвета. Слева и справа от словесного элемента «В ЛЕСУ» симметрично расположены стилизованные изображения ёлок зеленого цвета.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, основывается на сведениях из сети Интернет.

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение «микророгрод В ЛЕСУ» упоминается на различных сайтах сети Интернет как строительный проект девелоперской компании RGI International.

Вместе с тем, право на заявку №2010741516 было передано компании RGI International LTD (Эр-Джи-Ай Интернешнл Лимитед, полный почтовый адрес: Франсез Хаус, Сэр Уильям Плейс, Порт Святого Петра, остров Гернси ГY1 4XКью, Нормандские острова, Великобритания). Соответствующие изменения сведений о заявителе внесены в материалы заявки 04.03.2013.

Таким образом, в настоящее время заявителем по заявке №2010741516 является компания, упомянутая в заключении по результатам экспертизы.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.04.2013, отменить решение Роспатента от 19.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741516.