

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 23.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спецмаркеттехника», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010733835, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010733835 с приоритетом от 21.10.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 18 и 20 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «ISIGO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительные элементы в виде буквы R в окружности и прямоугольника с закругленными углами, в который помещен словесный элемент «Travel System», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, представляет собой слова

иностранного происхождения, поэтому оно способно породить в сознании потребителя представление о месте нахождения производителя товаров на территории иностранного государства, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится на территории Российской Федерации, то есть данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения производителя товаров.

В данном заключении также указано, что согласно сведениям из Интернета заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Isigo (Италия), в силу чего его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Кроме того, экспертиза отметила, что изображение буквы R в окружности и словосочетание «Travel System» являются неохраноспособными элементами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) законодательством не запрещена регистрация обозначений, представляющих собой иностранные слова;

2) польская компания BranQ Sp. z o.o., владелец сайта «<http://www.isigo.eu>», осуществляет его использование в интересах заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- свидетельство о принадлежности домена «isigo.eu» [1];
- письмо компании BranQ Sp. z o.o. [2];
- письмо о сотрудничестве заявителя с компанией Bellelli S.r.l. [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.02.2013, заявитель ходатайствовал о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок для представления дополнительных доказательств в связи с обнаруженными недочетами в оформлении вышеуказанных документов.

Данное ходатайство заявителя было удовлетворено. Заседание коллегии по рассмотрению возражения было перенесено на 13.03.2013. На данное заседание представитель заявителя не явился, представив корреспонденцией, поступившей 13.03.2013, новое ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок.

Принимая во внимание то, что у заявителя было вполне достаточно времени для сбора всех необходимых доказательств по делу, коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства о втором переносе даты рассмотрения возражения.

Следует отметить, что заявитель имел возможность собирать доказательства в опровержение доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 17.07.2012, уже начиная с даты получения уведомления ФГУ ФИПС от 21.09.2011 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором были указаны те же доводы. После даты подачи возражения (29.10.2012) и даты переноса заседания коллегии (04.02.2013) заявитель также имел достаточно дополнительного времени для сбора и представления документов.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.10.2010) 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ISIGO», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Входящие в состав обозначения изображение буквы R в окружности (не обладает различительной способностью) и словосочетание «Travel System» (в переводе с английского языка означает «система путешествия» – характеризует товары) являются в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса неохраноспособными элементами, что заявителем в возражении не оспаривается.

В соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке или с использованием букв иностранного алфавита само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского лица.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно в целом или доминирующий в нем словесный элемент «ISIGO», согласно сведениям из

Интернета (см. Интернет-порталы «Google» и «Яндекс», сайты «<http://www.isigo.eu>», «<http://www.avtokresla.ru>», «<http://www.baby-country.ru>», «<http://www.piccolino.ru>» и др.), воспроизводит обозначение, многократно упоминаемое на разных сайтах в связи с детскими автокреслами или кроватками итальянского производства. Некоторые из ссылок указывают на автокресла итальянской компании Isigo.

Присутствие в сети Интернет соответствующих сведений об указанных итальянских товарах, индивидуализируемых обозначением «ISIGO», позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей о них. При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

В свою очередь, анализ перечня товаров, приведенного в заявке, показал, что все содержащиеся в нем товары либо напрямую связаны с детскими автокреслами, мебелью и иными товарами для детей, либо представляют собой товары, однородные или сопутствующие им.

Следовательно, такие товары, индивидуализируемые заявленным обозначением, могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные в Италии. Однако заявитель находится в России.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о месте происхождения товаров или месте нахождения их производителя, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Следует отметить, что представленные заявителем документы [1 – 3] не опровергают упомянутые выше сведения об итальянском происхождении товаров, маркированных обозначением «ISIGO», и не свидетельствуют о принадлежности этих товаров заявителю.

Так, в письме [2] указано только то, что польская компания BranQ Sp. z o.o., владеющая доменом «isigo.eu» [1], осуществляет его использование в интересах заявителя. Письмо [3] содержит декларативное утверждение о производстве товаров под обозначением «ISIGO» итальянской компанией Bellelli S.r.l. по заказу заявителя.

Однако данные сведения не подтверждены никакими иными документами (например, производственной, товаросопроводительной, бухгалтерской документацией и договорами). В соответствующих многочисленных ссылках в Интернете отсутствуют какие-либо сведения о том, что упоминаемая в них итальянская продукция «ISIGO» производится компаниями BranQ Sp. z o.o., Bellelli S.r.l. или заявителем.

Кроме того, необходимо отметить и то, что письмо [3] от имени компании Bellelli S.r.l., адресованное заявителю, было представлено на бланке заявителя. Отвечая на вопросы членов коллегии, представитель заявителя признал допущенные недочеты в оформлении данного документа.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.07.2012.