

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 24.06.2013, поданное Булавиным Денисом Александровичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721149, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721149 с приоритетом от 01.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721149.

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 «PLAYPAD», используемое компанией «NCH Software» для маркировки однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт <http://www.ppccabfiles.ru/playpad>, содержащий вышеуказанную информацию.

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 ведения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара не является фактически обоснованным, поскольку основано на источниках информации, не подтвержденных никакими другими традиционными или авторитетными источниками информации (энциклопедии, словари, справочники и т.д.).

Упомянутая экспертизой компания «NCH Software» не является ориентированной на российского потребителя, так как на ее официальном сайте нет версии на русском языке, кроме того, по данным сети Интернет, аудио-плеер «PLAYPAD» не входит в список популярных, на основании чего можно сделать вывод, что он не известен широкому кругу российских потребителей, и, следовательно, они не будут ассоциировать продукцию, маркированную обозначением «PLAYPAD», с компанией «NCH Software».

Заявитель отмечает, что при запросе по слову PLAYPAD поисковые системы в сети Интернет выдают в основном информацию о детских планшетных компьютерах, которые производятся и поставляются на территорию Российской Федерации компанией BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED (Гонконг), основанной заявителем для производства планшетных компьютеров под разработанным им обозначением «PLAYPAD».

Заявителем представлено согласие компании BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED (Гонконг) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя – ИП Булавина Дениса Александровича.

Кроме того, заявитель готов скорректировать перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него следующие товары: «программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), поскольку компания NCH Software, на которую ссылается экспертиза, использует обозначение «PLAYPAD» для маркировки аудио-плееров – программы для воспроизведения аудиозаписей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо – согласие компании BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED (Гонконг) [1];
- копия информационного письма дистрибьютора [2];
- копии учредительных документов компании BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED (Гонконг) [3].

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

С учетом даты (01.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 словесное обозначение «PLAYPAD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно информации, размещенной на сайте <http://www.ppccabfiles.ru/playpad>, следует, что заявленное обозначение «PLAYPAD» воспроизводит название цифрового аудио - плеера (Windows Mobile), разработчиком которого является компания NCH Software. Эта информация относится к 2009 году, т.е. ранее даты подачи заявки №2011721149. По данным Интернет, в том числе информации, размещенной на официальном сайте www.nchsoftware.com, а также на сайтах www.nch.com.au, http://cxem.net/software/nch_tone_generator.php, компания NCH Software была основана в 1993 году в городе Канберра (Австралия), со штаб - квартирой в США 80111,CO, Greenwood Village, Suite 120 6120 Greenwood Plaza Blvd. Организацией было разработано множество уникальных программных продуктов в области видео- и аудиотехнологий для различных операционных систем. Продукция NCH Software неоднократно была отмечена высокими наградами и пользуется в мире огромной популярностью.

Заявителем не представлено убедительных доказательств того, что присутствующая на различных сайтах Интернет информация о компании NCH Software и производимой ею продукции не является достоверной.

Следует отметить, что на сайтах Интернет размещена также информация о детских планшетных компьютерах, маркированных обозначением «PLAYPAD», производителем которых является компания BEST SYSTEM (HK) TRADING (Гонконг).

Однако, утверждение заявителя о том, что компания BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED была им основана для производства планшетных компьютеров под разработанным им же обозначением «PLAYPAD», не подтверждено представленными документами.

Так, учредительные документы [3] не имеют перевода на русский язык, в силу чего не представляется возможным установить, что эта компания учреждена заявителем. Представленное письмо-согласие [1], из которого следует, что заявитель одновременно является генеральным директором компании BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED, не может быть принято во внимание, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие, что этой компании принадлежит право на обозначение «PLAYPAD», в силу чего она может им распоряжаться путем предоставления соответствующего разрешения на регистрацию его в качестве товарного знака на имя заявителя. Что касается письма дистрибьютора (Интернет-магазина «Техника для дома») [2], то оно не содержит информации о том, с какого времени и в каких количествах осуществлялись поставки на территорию Российской Федерации детских планшетных компьютеров, маркированных обозначением «PLAYPAD».

Таким образом, представленные материалы не подтверждают, что в сознании российского потребителя товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011721149, маркированные заявленным обозначением, могут ассоциироваться именно с заявителем, а не с компанией компания NCH Software, 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.

Следует отметить, что ограничение перечня товаров 09 класса МКТУ не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака на имя заявителя, поскольку компьютерное оборудование, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, и программные продукты (программное обеспечение,

программы для компьютеров) тесно связаны между собой и являются однородными товарами.

Резюмируя изложенное, следует признать убедительным вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) 1483 Кодекса, в силу чего не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2013.