

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.08.2009, поданное индивидуальным предпринимателем Баскаковым П.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733637/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Dendy» по заявке №2007733637/50 с приоритетом от 31.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Dendy». Это фантазийное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Транслитерация буквами русского алфавита – «денди».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 26.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733637/50 в отношении части заявленных товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в соответствии с которым установлено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении иной части товаров 09 и иной части товаров 28 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров, а также противоречит общественным интересам, поскольку обуславливает возможность недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в заключении отмечено, что в отношении товаров 16 класса заявленное обозначение тождественно товарному знаку «Dendy» по

свидетельству №114668, ранее зарегистрированному на имя ООО «СТЭМ»[1] с приоритетом от 20.11.1992.

В результате в заключении указано, что регистрация не может быть предоставлена в части товаров 09 и 28 классов МКТУ и товаров 16 класса МКТУ, поскольку обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 01.09.2009 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

-на сайте www.ru.wikipedia.org содержится информация о том, что компания «Steepler» с 1996г. свернула свою деятельность, а имеющиеся в продаже приставки, обозначенные «Dendy», не имеют никакого отношения к компании «Steepler»;

-современному потребителю известно лишь то, что более 10 лет назад компания «Steepler» прекратила выпуск приставок «Dendy», и не является производителем данных приставок в настоящее время;

-экспертиза не приняла во внимание, что еще до окончания деятельности компании «Steepler» был зарегистрирован товарный знак «Dendy» на имя предприятия ТОО «Стиплер» (свидетельство №114668) в отношении товаров 09 и 16 классов, действие которого в отношении товаров 09 класса МКТУ досрочно прекращено в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 29.05.2008;

-для современного потребителя не только неизвестен производитель приставок «Dendy», но и отсутствует регистрация товарного знака «Dendy».

Заявитель выразил просьбу об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 9 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении товаров 16 класса МКТУ решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявителем не оспаривается.

В доказательство изложенных доводов заявитель приложил распечатки с сайта www.ru.wikipedia.org [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил, к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные

чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак «Dendy» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «D» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и 28 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «D» - заглавная. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и 24 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые знаки являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Анализ товаров 16 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что часть товаров идентична, часть товаров однородна товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку,

поскольку сравниваемые товары соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным, против чего заявитель не возражает.

Что касается отказа в предоставлении охраны по товарам 09, 28 класам МКТУ, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее. Из материалов, представленных в сети Интернет (www.emudendy.ru, <http://www.kommersant.ru/>, www.bposd.ru/publ/21-1-0-3117 и др.), следует, что приставка «Dendy» выпускалась с начала 1990-х годов компанией «Steepler», которая имела собственный рекламный ролик на телевидении. Продукция, маркированная обозначением «Dendy», была доступна по цене, спрос на нее высокий. В апреле 1993 года компания «Steepler» имела четыре региональных дилера, которые осуществляли распространение приставок, маркированных обозначением «Dendy», на территории Российской Федерации. К середине 1994 года уровень продаж составил около 100-125 тысяч приставок в месяц (общий объем - около миллиона приставок в год). На сайтах также указано, что приставка, маркированная обозначением «Dendy», получила широкое распространение на территории бывшего СССР, особенно в России. При этом материалы возражения не опровергают данного факта.

В этой связи коллегия приходит к выводу, что у среднего российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь обозначения «Dendy», предназначенного для сопровождения игровых приставок (09 класс МКТК), и компании «Steepler».

Не смотря на то, что на сегодняшний день компании «Steepler» как таковой не существует, если верить данным сети Интернет, заявителем не доказана утеря знаний российским потребителем о данной компании.

Кроме того, заявитель не отрицает факт присутствия на российском рынке игровых приставок под обозначением «Dendy». Вместе с тем, им не предоставлено ни одного документа, иллюстрирующего его отношение к производству данной продукции.

Относительно особого мнения, поступившего 27.10.2009, коллеги Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя индивидуального предпринимателя Баскакова П.В. станет барьером для некачественной продукции из Китая является неубедительным, поскольку наличие данных обстоятельств не предусмотрено законодательством в качестве основания для предоставления правовой охраны товарному знаку.

Остальные доводы особого мнения от 27.10.2009 рассмотрены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733637/50.