

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 23.10.2009, поданное ООО «Плейона», Москва (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2007721430/50, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке №2007721430/50 с приоритетом от 16.07.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение “GRANDCENTRAL” (транслитерация буквами русского алфавита – «ГРАНДЦЕНТРАЛ»), выполненное буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 19.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) как несоответствующему требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как воспроизводит название крупной коммуникационной компании “Grandcentral”, основанной в Калифорнии в 2005 году Крейгом Уокером и Винсентом Пакетом и занимающейся услугами связи (см. Интернет : www.grandcenral.com).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.10.2009 заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— в заключении по результатам экспертизы отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение используется иным лицом на территории России до даты подачи заявки №2007721430/50;

— по имеющейся у заявителя информации в настоящий момент обозначение «GRANDCENTRAL» никем не используется на территории Российской Федерации при изготовлении товаров и оказании услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

— в решении Роспатента отсутствуют сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение является наименованием «американской фирмы» и что указанная фирма существует;

— обозначение «GRANDCENTRAL» не является фирменным наименованием какого-либо юридического лица на территории Российской Федерации и не является коммерческим обозначением;

— в решении отсутствует какое-либо обоснование вывода о том, что товары 09 и услуги 38, 42 классов МКТУ являются однородными услугам связи;

— ссылка на сайт www.grandcentral.com как на источник информации является недопустимой, так как информационный ресурс, расположенный по указанному адресу, представляет собой частный проект американской компании и не относится к официальным источникам информации на территории России;

— регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя и не противоречит требованиям законодательства.

В указанном возражении изложена просьба удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации и

зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты поступления (16.07.2007) заявки № 2007721430/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение “GRANDCENTRAL”, не имеющее смыслового значения.

Решение Роспатента от 19.05.2009, принятое по результатам экспертизы, основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с различных сайтов, в том числе с сайта, размещенного по электронному адресу [www. grandcentral. com.](http://www.grandcentral.com), о деятельности компании GrandCentral, основанной в 2005 году и являющейся поставщиком программного обеспечения для телекоммуникаций. По сведениям из сети Интернет, программное обеспечение GrandCentral позволяет управлять различными функциями телефонов, как мобильных, так и стационарных, функциями голосовой почты и абонентскими емкостями операторов удаленно. В начале июля 2007 года компания Google купила указанную компанию. Сообщения об этом приобретении и о намерении Google использовать технологии GrandCentral были выложены на различных сайтах сети Интернет (см., например, <http://www.cybersecurity.ru>; <http://www.3dnews.ru/tals/GrandCentral>).

В связи с тем, что товары 09 и услуги 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к области программирования, вычислительной техники и телекоммуникаций, можно сделать вывод о совпадении областей деятельности заявителя и компании GrandCentral.

Поскольку всемирная сеть Интернет является общедоступным источником информации, имеющиеся на вышеуказанных сайтах сведения о вышеупомянутой компании и использовании обозначения, тождественного заявленному, в отношении однородных товаров и услуг ранее даты приоритета заявки №2007721430/50 были доступны неограниченному кругу потребителей.

Учитывая, что заявителем по заявке №2007721430/50 является иное юридическое лицо, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя, является правомерным. Свидетельства того, что заявитель связан с вышеупомянутой компанией, в материалах возражения отсутствуют.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2009.