

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.06.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726053/50, поданное ЗАО «Информ-Спутник Инвест», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007726053/50 с приоритетом от 23.08.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «TOYOGUARD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.03.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование, под которым компания «Тоуогуард» (Япония), маркирует товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Компания «Тоуогуард» - известный производитель запчастей для европейских, американских, японских и корейских легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т.к. способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, не содержит какой-либо информации о производителе, в силу чего не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара;

- часть заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ не относится к запчастям для легковых и грузовых автомобилей и спецтехники японского, корейского, европейского и американского производства, поэтому вывод экспертизы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя всех товаров, указанных в перечне заявки №2007726053/50, не обосновано;

- до даты подачи заявки заявитель заключил трехсторонний договор о совместной деятельности с компаниями ООО «Техносервис» и «ТРЛ Холдингс прайвит Лимитед» с целью введения в гражданский оборот продукции, маркированной заявленным обозначением;

- заказы на производство продукции размещаются заявителем на предприятиях в Японии, а также в других странах, в частности, в Сингапуре;

- продукция азиатских автопроизводителей и производителей запасных частей хорошо зарекомендовала себя на рынке и пользуется спросом у потребителей, поэтому размещение заказа на производство ремней и запасных частей было осуществлено заявителем на предприятии за рубежом;

- сайт <http://tagroup.ru> принадлежит компании ООО «ТехноАльянс», которая занимается оптовой торговлей запчастями для легковых и грузовых автомобилей и спецтехники японского, корейского, европейского и американского производства, маркированных товарным знаком «TOYOGUARD», производства японской компании «Toyoguard»;

- поставщиком продукции под обозначением «TOYOGUARD» является ООО «Mobilcraft», на сайте которого среди поставляемой продукции указаны «Ремни ToyoGuard (Япония)». Указания на японскую компанию «Toyoguard» отсутствуют, а словосочетание «Ремни ToyoGuard (Япония)» указывает на товар, произведенный в Японии;

- с учетом того, что товар, маркированный обозначением «TOYOGUARD», действительно может производиться в Японии, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2007726053/50 в отношении заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- договор о совместной деятельности от 04.07.2007 (1);
- письмо ЗАО «Информ-Спутник Инвест» (2).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.08.2007) поступления заявки №2007726053/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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).

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007726053/50 является словесным и состоит из слова «TOYOGUARD», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что слово «TOYOGUARD» не является лексической единицей иностранных языков, в силу чего рассматривается как фантазийное обозначение. В этой связи очевидно, что само по себе заявленное обозначение «TOYOGUARD» не содержит в себе информации, указывающей на производителя товаров и/или сведений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Поскольку изначально заявленное обозначение не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, оно не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Так, согласно информации из сети Интернет (<http://tagroup.ru/>; <http://mobilcraft.ru/>), заявленное обозначение «TOYOGUARD» совпадает с названием продукции, маркированной «TOYOGUARD»: ремни приводные, ручейковые, поликлиновые, ГРМ; приводные генераторы; гидроусилители руля (ГУР) и кондиционера, производимой в Японии.

Вышеуказанные товары являются составными частями заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ, в связи с чем регистрация заявленного обозначения «TOYOGUARD» на имя российского заявителя способна породить ложные ассоциации с производителем товаров из Японии, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Приложенный к возражению трехсторонний договор (1) о совместной деятельности не опровергает информацию, изложенную в решении об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также сведений, приведенных в сети Интернет, т.к. в ней не упоминается о японском происхождении товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании вышеизложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении экспертизы. Так, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками «ТОУО» по свидетельствам №№227127, 227128, ранее зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №227128 является словесным и состоит из слова «ТОУО», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №227127 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение домика, в который помещен словесный элемент «ТОУО», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое вхождение оригинального словесного

элемента «TOYO» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение «TOYOGUARD».

Словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют смыслового значения, в связи с чем анализ по семантическому фактору сходства не может быть проведен.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита, одним стандартным шрифтом.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№227128, 227127.

Анализ перечней сопоставляемых обозначений показал, что часть товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения однородна товарам 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, т.к. они относятся к одному виду товаров: шинам, камерам и колесам для транспортных средств.

Учитывая вышеизложенное заявленное обозначение по заявке №2007726053/50 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№227128, 227127 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2009.