

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, рассмотрела возражение от 04.01.2008, поданное ООО «Востокшинторг», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005719831/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005719831/50 с приоритетом от 09.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARDEN», выполненный буквами латинского алфавита, причем буква «D» выполнена в виде подковы. Слово и изобразительный элемент ассоциируют товарный знак с арденской породой лошадей-тяжеловозов и символизируют выносливость, присущую этой породе.

Решение экспертизы от 25.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное аргументировано тем, что заявленное обозначение «ARDEN» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя

товаров, поскольку по сведениям, полученным из сети Интернет, оно фонетически воспроизводит наименование марки автомобиля, выпускаемого одноименной компанией (год основания 1972), специализирующейся на тюнинге автомобилей на базе «Jaguar».

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

—сведения, почерпнутые из Интернет, не дают оснований для запрета регистрации слова «ARDEN», поскольку нет сведений о том, что немецкая компания осуществляет свою деятельность или предполагает ее осуществлять на российском рынке;

—сайт, на который ссылается экспертиза, зарегистрирован не на имя компании, а на имя физического лица – Александра Панина;

—слово «arden» не относится к категории уникальных, типа TOYOTA, SAMSUNG, KOYO и т.д., а является словарным словом и часто используется в качестве товарных знаков для маркировки различных товаров, следовательно, оно не будет ассоциироваться исключительно с указанной в решении немецкой фирмой;

—товары, для которых заявитель предполагает зарегистрировать свой товарный знак, а именно шины, отличаются от товаров «тюнингованные автомобили»;

—заявленные обозначения должны быть проанализированы с точки зрения их способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том числе охраняемыми товарными знаками.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 25.10.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка сайта <http://www.arden.ru/> и сведения о его регистрации на 3л.[1];
2. Распечатка сайтов Интернет на 8л. [2];
3. Распечатка сайта <http://www.fips.ru/> на 4л.[3];
4. Распечатка сайта <http://www.ardenn.ru/> и сведения о его регистрации на 5л.[4];
5. Письмо-согласие №20 от 25.01.2008 на 1л. [5];
6. Копии свидетельств о государственной регистрации на 2л. [6];
7. Копия выдержки из устава ООО «ВОСТОКШИНТОРГ» на 3л. [7];
8. Копия выдержки из устава ООО «Мастер Шина ДВ» на 16л. [8];
9. Копия выдержки из устава ООО «Арден» на 7л. [9];
10. Письмо-согласие №242 от 20.10.2008 на 1л. [10];
11. Письмо для представления в Палату по патентным спорам от 20.10.2008 на 1л. [11]
12. Разъяснение «О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем 3 статьи 6 Закона на 4л. [12];
13. Уточненный перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны [13].

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

С учетом даты (09.08.2005) приоритета заявки №2005719831/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2 пункта 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 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 графическое решение словесного обозначения «ARDEN», выполненного буквами латинского алфавита в оригинальной графике, причем буква «D» выполнена в виде стилизованного изображения подковы.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «ARDEN» относится к лексике английского языка и переводится с английского на русский язык как «1. Арденский лес, место действия комедии Шекспира «Как вам это понравится»; 2. место романтических походов и фантастических происшествий» («ardenn – порода тяжеловесных лошадей») (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.1 с.137).

Указанное обозначение семантически нейтрально в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Поскольку изначально заявленное обозначение не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, оно не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

Как отмечено в решении экспертизы, в сети Интернет есть сведения о немецком «тюнинг-ателье» Arden, специализирующемся на доводке английских автомобилей Jaguar, Bentley, Rolls Royce, Land Rover. Однако установлено, что приведенная экспертизой информация содержится на сайте не самой компании, а частного лица – Александра Панина и, возможно, представляет собой его частные мнения и суждения. Указанная информации не позволяет установить наименование, адрес и прочие сведения об указанной немецкой компании. Применение нормы, установленной пунктом 3 статьи 6 Закона, допустима, если информация на сайтах в сети Интернет свидетельствует об известности другой компании в области деятельности заявителя, которая приобрела к моменту подачи заявки определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивному участию в торговом обороте, что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Однако коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что указанная компания присутствует на российском рынке. Кроме того, имеющаяся информация свидетельствует о том, что сфера деятельности заявителя (производство средств буксирования и шин для транспортных средств) отличается от сферы деятельности компании Arden (услуги по тюнингованию автомобилей). В силу изложенного мотивировка отказа в регистрации со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона не обоснована.

Вместе с тем заявителем представлена [4] реклама в сети Интернет с использованием заявленного обозначения в связи с предложением к продаже автошин. Указанная информация содержит ряд противоречивых сведений, разъяснения которым даны в представленных заявителем документах. На сайте [4] ([www.ardenn.ru](http://www.ardenn.ru)), зарегистрированном на имя ООО «МАСТЕР ШИНА ДВ», рекламируется деятельность компании «Arden» с использованием заявленного

обозначения. Вместе с тем ООО «МАСТЕР ШИНА ДВ» в своем письме №20 от 25.01.2008 [5] выразило согласие на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке №2005719831/50 и на его использование в отношении части товаров 12 класса МКТУ, указанных в ее перечне, на имя заявителя. ООО «Арден» в письме №242 от 20.10.2008 [10] также представило свое полное согласие на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке №2005719831/50 и на его использование в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя. Причем в письме от 20.10.2008 [11] сообщается, что заявитель являлся инициатором ввода в гражданский оборот товарного знака «ARDEN», в то время как ООО «Арден» зарегистрировано в качестве юридического лица 11.05.2008 [6], [9], то есть гораздо позже приоритета заявки №2005719831/50.

Таким образом, указанные экспертизой доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, являются необоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.01.2008, отменить решение экспертизы от 25.10.2007 и зарегистрировать комбинированный товарный знак по заявке №2005719831/50 в отношении следующих товаров:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

12 - средства буксирования; шины для транспортных средств; шины пневматические; шины для колес; шипы для шин; камеры для пневматических шин; автопокрышки; приспособления, предохраняющие от скольжения, для шин транспортных средств; цепи противоскольжения; вентили шин; колеса (в том числе колесные диски); крепления для ступиц колес; ободья колес; приспособления противоугонные для транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные (принадлежности транспортных средств).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.