

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 №4520, рассмотрела возражение от 10.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИИС-Менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714375/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005714375/50 с приоритетом от 15.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено изображение, представляющее собой цветное графическое решение словесного обозначения «*Vitropal*», выполненное каллиграфическим шрифтом с использованием прописных и строчных букв. Заглавная буква изображена в форме декоративной виньетки с закручающейся правой составляющей в виде овала, охватывающего остальную часть логотипа. Регистрация знака испрашивается в синем цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.04.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и

услуг, так как оно, согласно сведениям из Интернета ([«http://hghltd.yandex.com»](http://hghltd.yandex.com)), воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией «Vitropal» для индивидуализации производимых ею товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.07.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.04.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, так как заявитель и китайская компания «Vitropal» связаны длительными партнерскими отношениями;
- 2) китайская компания «Vitropal» является изготовителем товаров, маркируемых обозначением «Vitropal», но не намерена самостоятельно продвигать свою продукцию на российском рынке;
- 3) китайская компания «Vitropal» выразила согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (письмо-согласие было представлено Федеральному институту промышленной собственности на стадии экспертизы заявленного обозначения).

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (15.06.2005) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит слово «Vitropal», выполненное оригинальным (стилизованным) шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, первая из которых является заглавной и оригинально исполненной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно возражению от 10.07.2007 и письму-согласию от 08.02.2007, изготовителем товаров, маркируемых обозначением «Vitropal», является китайская компания «Vitropal Co, Ltd», и продвижение продукции китайского производителя на территории России осуществляется заявителем в рамках установленных между ними партнерских отношений.

Следует отметить, что оригинальная часть фирменного наименования китайской компании («Vitropal») совпадает со словесным элементом заявленного обозначения («Vitropal»), и данная компания осуществляет хозяйственную деятельность под обозначением «Vitropal», свидетельством чему является знак, практически тождественный заявленному обозначению, помещенный на бланке упомянутого письма-согласия.

Вместе с тем, согласно письму-согласию от 08.02.2007, китайской компанией «Vitropal Co, Ltd» выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров и услуг, указанных в заявке.

Однако, такое согласие не опровергает доводов о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 21 класса МКТУ и сопутствующих услуг 35 класса МКТУ, так как установлено, что производителем указанных товаров, маркируемых обозначением «Vitropal», является именно китайская компания «Vitropal Co, Ltd», а не заявитель. Заявителем не были представлены документы, подтверждающие наличие реальных финансово-экономических связей заявителя с китайским производителем. Из письма-согласия китайской компании не следует то, что упомянутые товары изготавливаются ею исключительно по заказу заявителя и маркируются обозначением, предназначенным исключительно для индивидуализации товаров и услуг, вводимых в гражданский оборот именно заявителем. Напротив, отсутствуют доказательства того, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг заявителя, а не китайского производителя.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака «Vitropal» на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 17.04.2007.**