

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Долгих Валерием Викторовичем, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005703563/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005703563/50 с приоритетом от 18.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FURNITEX», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.02.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента

№32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование итальянской мебельной фабрики «FURNITEX INTERNATIONAL SRL» (см. Интернет, www.ital.ru/mebel/base/). Учитывая, что регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя Долгих В.В., г. Екатеринбург, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров и услуг. Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя противоречит общественным интересам, поскольку заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование, охраняемое, согласно статьи 8 Парижской конвенции, во всех странах союза без обязательной подачи заявки или регистрации независимо от того, является ли оно часть товарного знака.

В возражении от 18.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №2005703563/50 ни заявителю, ни рядовому российскому потребителю не было известно о фирме «FURNITEX INTERNATIONAL SRL», имеющей местонахождение в Италии, поскольку отсутствовала какая-либо информация о результатах деятельности этой фирмы на территории Российской Федерации;

- из хронологии запросов экспертизы следует, что на дату направления первого запроса от 01.03.2006 (данный запрос содержит информацию о ЗАО «ФУРНИТЕКС», г. Минск) экспертизе также не было известно об итальянской компании «FURNITEX INTERNATIONAL SRL»;

- в силу отсутствия достоверной информации нет оснований полагать, что у российского потребителя заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным экспертизой наименованием итальянской фирмы;

- заявленное обозначение «FURNITEX» не имеет каких-либо географических признаков, поэтому не может ассоциироваться с каким-либо конкретным местом происхождения товаров, а, следовательно, ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров;

- экспертизой не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам;

- что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным статьей 8 Парижской конвенции, то применению указанной нормы в отношении заявленного обозначения «FURNITEX» не имеет оснований;

- дата образования противопоставленной фирмы «FURNITEX INTERNATIONAL SRL» неизвестна, заявитель не является ни дилером, ни дистрибьютером указанной фирмы, а также не ведет никаких действий, связанных с недобросовестной конкуренцией в отношении указанной итальянской фирмы;

- также Парижской конвенцией не предусмотрен абсолютный приоритет неизвестно когда созданной фирмы по отношению к товарному знаку на территории государства – члена Союза по охране промышленной собственности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005703563/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В дополнение к доводам возражения, заявителем были представлены следующие материалы:

- авторский договор от 15.01.2005, заключенный между гражданином Долгих В.В. и индивидуальным предпринимателем Долгих В.В. на результат творческой деятельности – вымышленное слово «FURNITEX» [1];

- договор уступки исключительных прав от 15.05.2006 на передачу имущественных прав от индивидуального предпринимателя Долгих В.В. к

ООО «Фабрика «Купе» в лице генерального директора Долгих В.В. в отношении объекта авторского права «FURNITEX» [2];

- договор №09ЛДв066 возмездного оказания услуг от 08.11.2007 г. между ООО «Фабрика «Купе» и ООО «ДубльГИС» на размещение информации об ООО «Фабрика «Купе» [3];

- выписка от 28.01.2005 из ЕГРЮЛ об ООО «Торговый дом «Фурнитекс», единственный учредитель – ООО «Фабрика «Купе» [4];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Торговый дом «Фурнитекс» от 28.01.2005 [5];

- решение единственного учредителя ООО «Фабрика «Купе» в лице генерального директора В.В. Долгих о создании ООО «Торговый дом «Фурнитекс» от 11.01.2005 [6];

- согласованное с УГИБДД Свердловской области размещение рекламы относительно торгового дома «FURNITEX» на транспортных средствах, принадлежащих ООО «Фабрика «Купе» от 25.01.2007 №22/644 [7];

- статья в журнале и рекламная информация о торговом доме «FURNITEX», размещенная в журнале «ТехСовет», октябрь 2005 №9930), подписано в печать 17.10.2005, распространяется – Свердловская обл., Пермская обл., Тюменская обл., Ханты Мансийский автономный округ (Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская обл., Башкортостан, Оренбургская обл., Удмуртия, Курганская обл. [8];

- размещение информации о торговом доме «FURNITEX» в специализированном справочнике «Ва-Банкъ Ремонт», 19 июля 2006 №27(69) [9];

- размещение информации о торговом доме «FURNITEX» в каталоге строительных и отделочных материалов «Blizko.ru Ремонт» №04 от 21.06.2006 [10];

- размещение информации о торговом доме «FURNITEX» в специализированном рекламном справочнике «Ва-Банкъ Ремонт», 17.05.2006 №18(60) [11];

- фотографии сотрудников ООО «Фабрика «Купе» с указанием на торговые названия структурных подразделений, в том числе о торговом доме «FURNITEX» [12].

Представленные материалы, по мнению заявителя, подтверждают, что российскому потребителю было известно название «FURNITEX» и это название связывалось с деятельностью фирмы ООО «Торговый дом «Фурнитекс» и ее единственным учредителем ООО «Фабрика «Купе», находящимся на территории Екатеринбурга и принадлежащих Долгих В.В.

На заседании коллегии, состоявшейся 21.02.2008, заявитель также представил следующие дополнительные материалы:

- устав ООО «Фабрика Купе» [13];
- протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Фабрика «Купе» [14];
- выписка из ЕГРЮЛ от 24.11.2004, касающаяся сведений об ООО «Фабрика «Купе» [15];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Фабрика «Купе» [16];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фабрика «Купе» [17];
- учредительные документы ООО «Фабрика «Купе» [18];
- свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе Долгих В.В. [19];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица Долгих В.В. [20];
- выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Долгих В.В. [21];
- договор №029-ПР/ЕТ07 от 01.01.2007 о предоставлении услуг электросвязи ООО «Фабрика «Купе», связанные с регистрацией и поддержкой домена www.furnitex.net [22];
- распечатка из сети Интернет информации, касающейся мебельных выставок [23].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2008, заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Согласно сделанным уточнениям, заявитель ограничил перечень своих притязаний в части услуг 35 класса МКТУ, исключив из заявленного перечня следующие услуги «демонстрация товаров, организация выставок, торговых ярмарок в рекламных или коммерческих целях».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (18.02.2005) поступления заявки №2005703563/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, согласно пункту 2.5.2 Правил, 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.

Обозначение по заявке №2005703563/50 представляет собой слово «FURNITEX», выполненное стандартными заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного словесного обозначения «FURNITEX» показал, что оно отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Относительно ссылки экспертизы на Интернет (www.ital.ru/mebel/base/), коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное обозначение воспроизводит наименование итальянской мебельной фабрики «FURNITEX INTERNATIONAL SRL», однако данных о фирме и ее деятельности, а также сайт фирмы, по которому можно было бы получить информацию о выпускаемой продукции или самой фирме коллегии Палаты по патентным спорам найти не удалось, вследствие чего сделанный экспертизой вывод о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя является неправомерным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что заявленное обозначение воспроизводит наименование международной выставки мебели и мебельной фурнитуры:

- FURNITEX - наибольшая Ярмарка мебели и фурнитуры, которая продолжает развиваться и расти из года в год. Проходящая одновременно с DECORATION + DESIGN, она привлекает более 500 экспонентов и 17000 посетителей за 4 дня. Ключевые производители мебели, оптовые покупатели, дистрибьютеры и поставщики демонстрируют свои самые современные достижения и изделия.

Необходимо отметить, что данная выставка проходит ежегодно в Австралии в городе Мельбурне и её организаторами являются АЕС - Australian Exhibitions & Conferences Pty Ltd.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в корреспонденции Палаты по патентным спорам от 27.12.2007.

На заседании коллегии, состоявшейся 21.02.2008, заявитель скорректировал перечень своих притязаний, исключив из перечня заявленных услуг услуги, связанные с выставочной деятельностью, а именно услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок, торговых ярмарок в рекламных или коммерческих целях».

Однако, принимая во внимание известность указанной выше Ярмарки мебели и фурнитуры, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что при маркировке товаров 20 класса МКТУ (мебель, в том числе буфеты, витрины [мебель], диваны, зеркала, плетеная мебель, канапе, комоды, конторки, кресла, кровати, матрасы, мебель школьная, мебель офисная, мебель металлическая, обстановка мебельная, подставки [мебель], подушки, полки, принадлежности постельные, за исключением белья, секретеры, софы, скамьи, стеллажи, столы, стулья, сундуки, табуреты, тележки [мебель], фурнитура мебельная неметаллическая, хранилища для одежды, шезлонги, ширмы [мебель], шкафы) и связанных с ними услуг 35 и 42 классов МКТУ указанных в перечне заявителя существует высокая вероятность восприятия этих товаров/услуг как происходящих с данной Ярмарки. При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что, мебельные выставки являются, как правило, выставками-продажами.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания считать регистрацию заявленного обозначения противоречащей положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2007.