

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 – Гражданский кодекс РФ), 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 21.04.2008, поданное ООО «Ю Нид», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708553/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006708553/50 с приоритетом от 06.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «You Need», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.01.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что согласно сведениям сети Интернет (www.blago.vkpd.ru, panel.brtv.ru) производителем товаров под маркой «You Need» является международная компания ЮЙДЭ, Гонконг. Регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Ю Нид»,

Москва, способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя.

В возражении от 21.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сеть Интернет в большинстве случаев не может рассматриваться как гарантированно достоверная;

- заявителем еще до даты принятия решения по заявке №2006708553/50 было получено письменное согласие от компании ЮЙДЭ, Гонконг, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- полученное «письмо-согласие» свидетельствует о том, что компания ЮЙДЭ не имела намерения регистрации товарного знака «You Need» на территории Российской Федерации;

- доводы экспертизы о введении потребителя в заблуждение регистрацией товарного знака голословны и не подтверждаются какими-либо доказательствами, в частности, опросами среднестатистического потребителя.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708553/50 [1];

- письмо международной компании «YOUNEED» [2];

- перевод письма международной компании «YOUNEED» [3];

- товарные накладные ООО «Ю Нид» [4].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006708553/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.04.2006) поступления заявки №2006708553/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к 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.

Обозначение по заявке №2006708553/50 является комбинированным и представляет собой слово «You Need», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Рассматриваемое обозначение «You Need» действительно и визуально и фонетически воспроизводит обозначение, которое используется международной компанией «ЮЙДЭ» (она же международная компания «YOUNEED») для индивидуализации однородных товаров.

Присутствие в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «You Need», выпускаемой международной компанией «ЮЙДЭ», обуславливает возможность соотнесения заявленного обозначения «You Need» по заявке №2006708553/50 с деятельностью указанной компании и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров и места их происхождения.

Имеющиеся в деле письмо на китайском языке и перевод к нему от Международной Гонконгской компании «YOUNEED» не могут быть приняты коллегией Палаты по патентным спорам во внимание по следующим причинам.

Указанное письмо, согласно представленному факсовому переводу, не содержит явно выраженного согласия от Гонконгской компании «YOUNEED» именно на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Если цитировать дословно, то в указанном письме речь идет о том, что Гонконгской компании «YOUNEED» «желает осуществить вторичную регистрацию на территории России дочерней фирмы ООО «ЮНИД», а не о том, что указанная Гонконгская компания выражает свое согласие на регистрацию конкретного товарного знака по заявке №2006708553/50 в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «Ю Нид», Москва.

Что касается доводов заявителя о голословности утверждений экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг), то необходимо отметить, что самим заявителем не опровергнуто мнение Роспатента.

Представленные заявителем товарно-транспортные накладные на поставку различных товаров также не опровергают изложенную в решении

Роспатента информацию о существовании в гражданском обороте однородных товаров Гонконгской компании «YOU NEED», совместная встречаемость которых с товарами заявителя может привести к введению потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров.

Таким образом, изложенный в решении Роспатента от 17.01.2008 вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008.