

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 16.09.2008, поданное Голубевым Андреем Владимировичем, Российская Федерация на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006722090/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006722090/50 с приоритетом от 28.07.2006 является Голубев Андрей Владимирович, Санкт-Петербург (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой сочетание букв «GB» с элементами орнамента сверху и внизу в черном цвете на белом фоне. Нижняя часть буквы «B» выделена белым цветом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.06.2008 было 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 товаров 3, 5 и услуг 35, 43, 44 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что доминирующий элемент заявленного обозначения «GB» представляет собой код Великобритании по стандартам ВОИС и ISO (Международной организации по стандартизации), в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

В возражении от 16.09.2008 заявитель выразил несогласие с данным решением по следующим причинам:

- экспертиза при вынесении решения не ссылалась на официальный сайт ВОИС;
- данный код не установлен государственной символикой Великобритании;
- стандарты ISO не устанавливают требований к средствам индивидуализации;
- заявитель активно использует заявленное обозначение при осуществлении предпринимательской деятельности и не является конкурентом предприятиям Великобритании;
- таким образом, основания для вывода о введении потребителя в заблуждение отсутствуют.

Заявителем представлены следующие источники информации:

1. Накладные и акты выполнения работ на 22 л.;
2. Рекламные материалы и публикации на 10 л.;
3. Справка о доходах на 4 л.;
4. Договоры на оказание рекламных услуг на 18 л.;
5. Дизайн-проект фирменного стиля на 15 л.

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

С учетом даты (28.07.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 за №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.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2006722090/50 представляющее собой сочетание букв «GB» с элементами орнамента вверху и внизу в черном цвете на белом фоне. Нижняя часть буквы «B» выделена белым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 3, 5 и услуг 35, 43, 44 классов МКТУ .

Палата по патентным спорам исследовала материалы дела и установила, что согласно сведениям с сайта www.yandex.ru элемент заявленного обозначения буквосочетание «GB» представляет собой код Великобритании по стандартам ВОИС и ISO.

Следует отметить, что данные коды широко известны российским производителям и потребителям в силу их проставления на товарах и при публикации сведений об объектах промышленной собственности.

Наличие вышеуказанных общедоступных сведений обуславливает возможность соотнесения заявленного обозначения по заявке №2006722090/50 с данным государством и, как следствие, введение потребителя в заблуждение относительно производителя указанных в перечне товаров/услуг или месте их происхождения.

Представленные заявителем источники информации [1-5] имеют выходные данные позднее даты подачи заявки №2006722090/50 или вообще не имеют таковой. Кроме того, они не содержат сведений, позволяющих широкому кругу российских потребителей воспринимать заявленное обозначение в качестве товарного знака заявителя, а не в качестве обозначения, ассоциирующегося с Великобританией, поскольку относятся только к деятельности в Санкт-Петербурге и, кроме того, не содержат сведений о заявителе (рекламные материалы [2, 5]).

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и подпунктов 2.5.1 Правил, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2008 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 16.06.2008.