

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поступившее 13.12.2006, и поданное ООО "ТОП-Проект" (далее - заявитель), на решение экспертизы от 30.08.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005704080/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005704080/50 с приоритетом от 28.02.2005 является ООО "ТОП-Проект", г. Москва.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, заявленное "обозначение является комбинированным и включает фантазийный словесный элемент "GilforD" (ГИЛФОРД) и расположенную над ним букву "G", которая, как и буквы "G", "D", словесного элемента выполнены большего, чем другие буквы, размера и украшены вензелями. Между буквой "G" и словесным элементом и под словесным элементом расположены ленточки."

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров, мотивированное несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован следующими доводами:

1. Словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения представляет собой название города в графстве Суррей (Великобритания) [См. Интернет: Яндекс, Рамблер].

2. Регистрация обозначения на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров, вызвав ложное ассоциативное представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

3. Анализ различных источников информации показывает, что написание города Гилфорд может иметь различные вариации в написании: GUIDFORD, GUILFORD, GILFORD (См. Каталог университетов Великобритании – город Гилфорд на сайте www.albioncom.ru/univercity/england/catalog, а также "TOWN OF GILFORD" на сайте www.gilfordnh.org/Public Documents/GilfordNHWebDocs).

4. По сведениям сети Интернет (www.limika.ru/catalog/product/vip/Gilford) реализацию товаров, однородных заявленным и маркированных обозначением, тождественным заявленному обозначению, осуществляет компания "Лимика".

В возражении, поступившем 13.12.2006, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. Словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения является аббревиатурой из нескольких английских слов, а именно: gild – золотить, for – для, order – знак, орден. Элемент "GilforD" означает – украшение для отличия.

2. Словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения не является названием города в графстве Суррей (Великобритания), что подтверждается картой графства Суррей, приложенной к материалам заявки.

3. Экспертиза идентифицирует словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения как название английского города "GUILDFORD" (Гильдфорд) на основании подобия произношения.

4. Важным моментом является отсутствие информации о том, что какой-либо город графства Суррей известен уникальными промыслами или природными условиями, которые влияют на качество, репутацию и другие характеристики

товара. Так, города графства Суррей являются спальными или промышленными (машиностроительные и электротехнические предприятия) пригородами Лондона (см. Большая Советская энциклопедия). Главным городом графства Суррей является Гильдфорд (Guildford), город расположен на реке Вей, численность – 16 000 жителей (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 30.08.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2005704080/50.

Заявителем 20.11.2007 были также представлены следующие документы:

- копия безотзывного письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ на 1 л.;

- товарные накладные № 3925 от 09.09.2005, № 4954 от 03.11.2005, № 5049 от 10.11.2005, № 6012 от 14.12.2005 [грузополучатель - ООО "ЛИМИКА", поставщик – ООО "ТОП-Проект"] на 10 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2007, заявителем приобщен к материалам дела оригинал вышеуказанного письма-согласия на регистрацию обозначения на имя заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (28.02.2005) поступления заявки № 2005704080/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом "GilforD". Первая и последняя буквы указанного словесного элемента заглавные, остальные – строчные. Буквы "G" и "D" элемента "GilforD" выполнены стилизованным шрифтом. Над словесным элементом "GilforD" расположен изобразительный элемент в виде буквы "G" со значительной стилизацией. Между словесным элементом и изобразительным элементом в виде буквы "G", а также под словесным элементом расположены ленточки. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005704080/50.

Согласно официальному справочному изданию (см. The TIMES ATLAS OF THE WORLD new generation edition. Times books. 143 стр., стр. № 39), а также данным сети Интернет (<http://slovari.yandex.ru>) и карте английского графства Суррей, находящейся в материалах заявки, городом этого графства является город Гильдфорд в написании Guildford.

Словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения имеет существенные различия (отсутствуют буквы "u" и "d") в исполнении по сравнению с написанием города Гильдфорд – Guildford, не имеет семантического значения, носит фантазийный характер по отношению к

маркируемым товарам. Таким образом, словесный элемент "GilforD" заявленного обозначения не является географическим названием, не будет вызывать ложное представление у российского потребителя о месте происхождения товаров, либо его производителе.

На основании вышеупомянутого, соотнесение экспертизой словесного элемента "GilforD" заявленного обозначения с наименованием английского города в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Вместе с этим, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Представленное безотзывное письмо-согласие от ООО "ЛИМИКА" (согласно транспортным накладным – грузополучатель) не может быть принято в рамках данного дела, поскольку правовая норма пункта 3 статьи 6 Закона не предусматривает возможность учета письменного согласия от третьего лица в отношении однородных товаров, маркируемых сходным до степени смешения обозначением.

Согласно материалам заявки, а также представленным товарно-транспортным накладным, коллегия Палаты по патентным спорам располагает информационными данными о двух поставщиках товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ, маркируемых обозначением "GilforD". Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения предполагается в отношении товаров, что предусматривает их производство заявителем, а не осуществляющую им реализацию. Данными о производителе товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не располагает.

Присутствие на рынке двух поставщиков (ООО "ЛИМИКА" и ООО "ТОП-Проект" - заявитель) товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ, маркируемых обозначением со словесным элементом "GilforD", способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Иного заявителем доказано не было.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 14, 16, 18, 34 классов МКТУ требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 13.12.2006, оставить в силе решение экспертизы от 30.08.2006.