

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.04.2008. Данное возражение подано ООО «Торговый Дом «ЛиСТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке № 2006716778/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006716778/50 на регистрацию комбинированного обозначения была подана 20.06.2006 в отношении товаров 04, 11, 16, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «Торговый Дом «ЛиСТ», Россия. В процессе экспертизы заявленного обозначения заявителем был сокращен перечень притязаний – исключены товары 04 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой подчеркнутое фантазийное слово «JOSEFOTTEN», в русской транслитерации «ДЖОЗЕФОТТЕН», выполненное в художественном шрифтовом исполнении. Слева от словесного элемента расположено стилизованное изображение паруса на фоне солнца.

Федеральным институтом промышленной собственности 18.12.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006716778/50 для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002

№166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.5.1 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 обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как обозначение «JOSEF OTTEN» используется немецкой фирмой для маркировки товаров, однородных заявленным.

В Палату по патентным спорам 14.04.2008 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006716778/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сайт www.listperm.ru принадлежит заявителю, информация на сайте носила характер коммерческой легенды. Поскольку она не соответствовала действительности, то была удалена с сайта, в связи с чем больше не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- экспертизой не представлено каких-либо доказательств того, что приведенные в решении ссылки существовали на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, и относились бы к иному юридическому лицу, и, таким образом, порочили бы приоритет заявленного обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2006) заявки №2006716778/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент «Josef otten» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «J» - заглавная. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой композицию из стилизованных геометрических фигур: ромба, круга и треугольника, вписанных один в другой. Правовая охрана испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении следующих товаров:

11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические; лампочки для новогодних елок электрические»;

16 класса МКТУ: «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; авторучки; альбомы; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; бумага в листах; грифели для карандашей; держатели для карандашей; дыроколы; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; карандаши; карандаши автоматические; кисти для рисования; клен канцелярские или

бытовые; кнопки канцелярские; корректоры жидкие; линейки чертежные четырехгранные; наборы для письма; наклейки самоклеящиеся; ножи для разрезания бумаги; пакеты бумажные; папки для документов; пастели [карандаши]; пеналы; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности для стирания; принадлежности канторские [за исключением мебели]; принадлежности письменные; принадлежности школьные; приспособления для скрепления бумаги; приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; резинки канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; тетради; товары писчебумажные; устройства для скрепления скобами [канторские принадлежности]»;

18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные; сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов кожаные; кошельки, портмоне; ранцы; рюкзаки; сумки школьные»;

28 класса МКТУ: «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения; бассейны игрушечные; воланы для игры в бадминтон; дротики; елки новогодние искусственные: игры автоматические без использования телевизионных приемников; камеры для мячей для игр; карты игральные; колокольчики для новогодних елок; маски карнавальные; мячи для игры; ракетки; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]».

Из сети Интернет, например, www.likor.ru, www.segment.ru, www.reputation-mag.ru, <http://www.delkniga.ru>, www.tk-pelikan.ru, известно, что обозначением «Josef Otten» маркируется широкий спектр такой продукции как канцелярские и школьные товары и принадлежности, офисная бумага, бизнес-сувениры; страны-производители: Китай, Германия. Действительно, в решении экспертизы не приведено сведений о том, что какая-либо компания вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, маркированную обозначением

«Josef Otten». Тем не менее, на указанных сайтах сети «Интернет» представлена информация о канцелярских товарах и бизнес-сувенирах «Josef Otten». Согласно информации, представленной на указанных сайтах, продукция «Josef Otten» разрабатывается и производится в Китае или Германии. Данная продукция представлена на большинстве сайтов Интернет-магазинов, широко известна и пользуется спросом.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Торговый Дом «ЛиСТ», Россия, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя канцелярских и школьных товаров, а также сувенирной продукции, т.е. в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, части товаров 11 класса МКТУ: «лампочки для новогодних елок электрические», части товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов кожаные; кошельки, портмоне; ранцы; рюкзаки; сумки школьные» и части товаров 28 класса МКТУ: «игры, игрушки; елочные украшения; бассейны игрушечные; воланы для игры в бадминтон; дротики; елки новогодние искусственные: камеры для мячей для игр; карты игральные; колокольчики для новогодних елок; маски карнавальные; мячи для игры; ракетки; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]».

Кроме того, следует отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся в сети Интернет информацией об известности другой компании в области деятельности заявителя, которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивной продаже этой продукции, что может привести к смешению потребителем товаров разных лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Обратное

заявителем не доказано.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что ООО «Торговый Дом «ЛиСТ» позиционирует себя как импортер товаров и в материалах возражения не представлено убедительных доказательств того, что указанные товары производит сам заявитель.

Вместе с тем, следует отметить, что обозначение «Josef Otten» приобрело репутацию в области канцелярских и школьных товаров и сувенирной продукции, тогда как правовая охрана заявленному обозначению испрашивается и в отношении товаров 11, 18 и 28 классов МКТУ, имеющим принципиально иное назначение, иной круг потребителей и иную область реализации. В отношении таких товаров заявленное обозначение может быть признано фантазийным, поскольку не будет вызывать у среднего российского потребителя ложных ассоциаций в силу их нереальности.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении части товаров 11, 18 и 28 классов МКТУ, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.04.2008, отменить решение экспертизы от 18.12.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006716778/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

Г

- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
- 18 - шкуры животных; дорожные; сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 28 - гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; игры автоматические без использования телевизионных приемников.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.