

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 – 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2009, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 2006736153/50, поданное патентным поверенным Петровой Н.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение «KOISHO» по заявке №2006736153/50 с приоритетом от 13.12.2006 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Евротюнинг» в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «KOISHO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом красного цвета на белом фоне. Русская транслитерация – «КОИШО». Заявленное на регистрацию обозначение является фантазийным.

27.11.2008 принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации словесного обозначения «KOISHO» по заявке №2006736153/50 с приоритетом от 13.12.2006 в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 3 (1) 1483 Кодекса, так как его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и связанных с ними услуг.

15.05.2009 в Палату по патентным спорам поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке 2006736153/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, и изложило следующие доводы:

- ООО «Компания Ксенон», ссылку на сайт которой приводит экспертиза, занимается разработкой, изготовлением и продажей ксенонового оборудования под различными торговыми марками, а также реализацией автомобильного света других производителей. ООО «Компания Ксенон» не производит товары под товарным знаком «KOISHO», а лишь реализует товары других производителей;

-фирма «КАРУМБА», ссылку на сайт которой приводит экспертиза, представляет собой Интернет-магазин и также занимается реализацией товаров различных производителей, не занимаясь при этом производством своих собственных товаров;

-наличие ссылок (<http://www.avto-hol.ru/Xenon/xenon-Koisho-htm>, www.carumba.ru) на существование японской компании с фирменным наименованием «KOISHO» не подтверждает реализацию данной компанией товаров под таким же товарным знаком на территории Российской Федерации. Поэтому регистрация заявленного обозначения не может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и связанных с ними услуг.

- японская фирма «KOISHO» не имеет международной регистрации на свое имя в отношении товаров и услуг 9, 11 и 35 классов МКТУ.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 27.11.2008 и зарегистрировать обозначение «KOISHO» по заявке № 2006736153/50 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2006) правовая база для рассмотрения возражения от 29.04.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «KOISHO», не имеющее смыслового значения.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано на то, что словесное обозначение «KOISHO», в соответствии с информацией, полученной по сети Интернет, воспроизводит фирменное наименование компании «KOISHO» (Япония), производящей товары и оказывающей услуги, однородные тем, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Обозначение «KOISHO» используется вышеуказанной компанией для индивидуализации производимых товаров.

Поскольку Интернет является общедоступным источником информации, сведения о вышеупомянутой японской компании и использовании обозначения, фонетически тождественного заявленному, в отношении однородных товаров доступны неограниченному кругу потребителей.

Кроме того, следует отметить, что информация о компании «KOISHO» присутствует на сайтах разных организаций, которые предлагают к продаже однородные заявленным товары, производителем которых является вышеназванная японская компания.

Товары 09, 11 и частично услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2006736153/50, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых применено обозначение «KOISHO», используемое японской компанией.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что у российского потребителя уже сложилась устойчивая ассоциация обозначения «KOISHO», как средства индивидуализации товаров японской компании.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что в соответствии с положениями статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, сделанный в заключении экспертизы вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей в отношении товаров 09, 11 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ является правомерным.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «деловая экспертиза», то они представляют собой оценку и анализ договоров и сделок на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, относящиеся к иной области деятельности, что свидетельствует об отсутствии угрозы смешения обозначений в гражданском обороте и возможности регистрации обозначения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2009 года, отменить решение Роспатента от 27.11.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006736153/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

35 - деловая экспертиза.