

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВольтЭко», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728581, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012728581 с приоритетом от 17.08.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «VOLTECO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного в отношении всех товаров 12 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое концерном VOLTECO (1-41, Sinmunno-2ga, Chonguo-Gu, 110-062, Seoul, Korea) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. www.volteco.org, www.volteco.ru, www.ecomotori.ru,

www.moskva.all.biz), в связи с чем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.09.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.06.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВольтЭко» было создано в октябре 2013 года с полномочиями представительства Южно-Корейской компании VOLTECO (официальное наименование «Volteco International» - далее VOLTECO) в Российской Федерации;

- заявитель рекламирует и реализует на территории Российской Федерации продукция компании VOLTECO;

- компания VOLTECO предоставила свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ;

- сайт www.volteco.ru принадлежит заявителю.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию письма-согласия от компании VOLTECO [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение от 22.09.2014, отменить решение Роспатента от 23.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.08.2012) поступления заявки №2012728581 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 представляет собой словесное обозначение «VOLTECO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 23.06.2014 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, концерном VOLTECO (1-41, Sinmunno-2ga, Chonguo-Gu, 110-062, Seoul, Korea) (см. www.volteco.org, www.volteco.ru, www.ecomotori.ru, www.moskva.all.biz).

В возражении от 22.09.2014 заявитель не отрицает тот факт, что он рекламирует и реализует товары Южно-Корейской компании VOLTECO на территории Российской Федерации, поскольку является ее представителем. То есть производителем товаров 12 класса МКТУ является Южно-Корейская компания VOLTECO.

Что касается довода заявителя относительно того, что компания VOLTECO предоставила свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, то необходимо отметить следующее.

Заявителем представлена копия письма - согласия. В соответствии с «Рекомендациями по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного

товарного знака утвержденным приказом Роспатента от 30.12.2009 г. №190» документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике. На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2015, представителю заявителя было указано на необходимость представления оригинала письма-согласия. В связи с изложенным, заседание коллегии было перенесено на 03.04.2015. Заявитель отказался участвовать в заседании коллегии и оригинал письма-согласия не представил. В связи с указанным, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2014.