

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.08.2007, поданное от имени ООО «Л.А. Коннекшн», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005711706/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005711706/50 с приоритетом от 17.05.2005 является комбинированным и представляет собой слово «tis», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.01.2007 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2005711706/50, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил 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, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что поданное на регистрацию обозначение «tis» тождественно обозначению, используемому иным лицом, а именно, американской компанией «L.A. Connection» для индивидуализации

однородных товаров и услуг (см. www.w-tuning.ru). Поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя российской компании ООО «Л. А. Коннекшн», Москва, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и фирмы, оказывающей услуги.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.08.2007.

Доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и компанией «L.A. Connection» существуют коммерческие отношения, связанные с продвижением на российский рынок товаров, указанных в перечне заявки.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны обозначению «tis» по заявке №2005711706/50 на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне товаров и услуг.

К возражению в качестве дополнительных материалов приложено письменное согласие американской компании «L.A. Connection» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2008, заявителем представлен лицензионный договор между заявителем и компанией «L.A. Connection», США.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.05.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя вышеупомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или

его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2005711706/50 является комбинированным и представляет собой слово «tis», выполненное стилизованным шрифтом, имеющим тонкий ровный контур, строчными буквами латинского алфавита. Над буквой «i» вместо точки расположено изображение пятиконечной звезды, вписанной в пятиконечную звезду большего размера, примыкающую к внешнему левому изгибу буквы «s», не имеющей разделяющего контура в месте слияния.

Рассматриваемое обозначение «tis» действительно воспроизводит обозначение, которое используется американской компанией «L.A. Connection» для индивидуализации однородных товаров, подтверждением чему служат сведения из сети Интернет, например, <http://koleso.topof.ru>. Согласно этим сведениям компания «L.A. Connection» является производителем хромированных шин и аксессуаров для внедорожников.

Выраженное в упомянутом заявлении согласие от американской компании «L.A. Connection» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя заявителя не устраняет препятствий для регистрации, основанных на положении пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку заявитель не является производителем товаров, указанных им в перечне заявки №2005711706/50. Заявителем также не подтверждается документально, что он является эксклюзивным дистрибьютером американской компании «L.A. Connection». Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и оказываемых им услуг. Представленный заявителем лицензионный договор может быть рассмотрен лишь как намерение о передаче исключительных прав на использование знака компанией «L.A. Connection» заявителю, что не снимает

препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Л.А. Коннекшн».

В силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2005711706/50 требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 19.01.2007.