

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 11.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мегалэнд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713196/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008713196/50 с приоритетом от 28.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено слово «CHAINTECH», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования, а также обозначение, используемое фирмой Walton Chaintech Corporation (12F, No.16, Sec. 1, Minsheng Rd., Banciao City, Taipei County, 220, TAIWAN), сведения о которой приведены на ряде сайтов в сети Интернет (см. <http://chaintech.ru>; [www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw); [http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs\\_512](http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs_512)), для маркировки товаров (услуг), однородных заявленным, и поэтому регистрация товарного знака на

имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно действующему законодательству в ходе проведения экспертизы проверка заявленного обозначения на предмет тождества и сходства с фирменными наименованиями организаций и с коммерческими обозначениями не проводится;

- проверка информации, приведенной на указанных экспертизой сайтах <http://chaintech.ru>; [www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw); [http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs\\_512](http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs_512), позволяет утверждать, что она не является официальной, а представляет собой лишь ничем не подтвержденный набор текстов и изобразительных элементов;

- на данных сайтах отсутствуют сведения о том, является ли «Walton Chaintech Corporation» фирменным наименованием, зарегистрированным в установленном порядке и охраняемым в Российской Федерации;

- законодательство РФ не содержит такого понятия как «обозначение», однако законодатель предусмотрел такое средство индивидуализации предприятий как «коммерческое обозначение», однако сведений о дате начала использования обозначения «Chaintech» в качестве коммерческого обозначения нет;

- информация о компании Walton Chaintech Corporation вроде даты ее образования, сведений о зарубежных филиалах является голословной;

- нет никаких данных, что указанная компания является законным правообладателем товарного знака «Chaintech», который на сегодняшний день не имеет никакой правовой охраны в Российской Федерации;

- информация из сети Интернет не может считаться достоверной (за исключением информации на официальных сайтах государственных органов) и не является таким же источником информации как словари, справочники, печатные издания;

- сайт [www.chaintech.ru](http://www.chaintech.ru) принадлежит некой Марине Трофимовой, поэтому объективно сайт «всемирно известной компании», как указано экспертизой, не может принадлежать физическому лицу;

- информация на сайте [http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs\\_512](http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs_512) представляет собой информацию рекламного характера и имеется лишь упоминание о компании Chaintech, но существует ли такая компания в действительности и когда она создана, неизвестно;

- сайт [www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw) содержит информацию на английском языке, тогда как все делопроизводство процесса регистрации ведется на русском языке и отсутствуют сведения, что содержание указанного сайта кем-то переводилось на русский язык;

- содержание вышеперечисленных сайтов объективно не позволяет судить о существовании фирмы с названием Chaintech как таковой, о ее законной экономической деятельности на российском рынке и тем более о всемирной известности такой компании.

К материалам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлена информация о владельце сайта [www.chaintech.ru](http://www.chaintech.ru).

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.04.2008) поступления заявки №2008713196/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 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.

Решение Роспатента от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака сводится к тому, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое длительное время другим лицом для индивидуализации своих товаров. Следует отметить, что под понятием «обозначение» экспертизой понимается общепринятое значение этого слова в русском языке – «знак, посредством которого что-нибудь обозначено, обозначается» (см. Толковый словарь русского языка Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>), поэтому употребление данного слова в контексте заключения экспертизы является вполне оправданным, а довод заявителя о его неправомерном употреблении неубедителен. Анализ указанных в заключение экспертизы сведений, полученных из сети Интернет, показал, что информация, размещенная на сайтах <http://chaintech.ru>; [www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw); [http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs\\_512](http://www.3dnews.ru/video/chaintech-7600gs_512), касается компании «Walton Chaintech Corporation», Тайвань, являющейся производителем видеокарт и модулей памяти под маркировкой «Chaintech». Согласно информации сайтов [www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw) и <http://chaintech.ru> компания «Walton Chaintech Corporation», основанная в 1986 году, на сегодня является крупнейшим производителем видеокарт и модулей памяти. Компания имеет офисы и филиалы в Китае, Корее, Западной Европе и России. Сайт

[www.chaintech.com.tw](http://www.chaintech.com.tw) является официальным сайтом компании, информация на нем размещена на английском языке. В то же время он содержит ссылку на русскоязычный сайт <http://chaintech.ru>, информация на котором в свою очередь изложена на русском языке и является общедоступной для российского потребителя.

Анализ информации, представленной на сайте [www.3dnews.ru](http://www.3dnews.ru), показал, что сайт содержит сведения технического характера о видеокартах «Chaintech», фотографии этих товаров с логотипом «Chaintech» и сведениями о производителе товаров, которые соотносятся именно с компанией «Walton Chaintech Corporation».

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым тайваньской компанией в отношении продаваемых в Российской Федерации видеокарт и модулей памяти. Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Тайваня, а, следовательно, ложного представления о производителе товара.

Другими словами, словесный элемент «Chaintech» заявленного обозначения способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, имеет происхождение из Тайваня, что не соответствует действительности, т.к. заявителем обозначения является российское юридическое лицо. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить обманчивое ассоциативное представление о месте производства товара.

Заявитель же не представил сведений о своем присутствии в хозяйственном обороте с товарами, маркированными заявленным обозначением, и, следовательно, нет оснований для вывода, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с заявителем, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения вводить

потребителя в заблуждение. Более того, заявителем не представлена какая-либо информация, опровергающая сведения сети Интернет.

Регистрация такого обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключение экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

Что касается вопроса о возможности ссылаться в решении Роспатента на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10<sup>bis a)</sup> Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, декларативность доводов заявителя, изложенных в возражении, а также то, что в представленных материалах не прослеживается связь заявителя с тайваньской компанией Walton Chaintech Corporation – производителем видеокарт и модулей памяти, послужили основанием для вывода о том, что наличие на рынке однородных товаров и связанных с ними услуг, маркированных практически тождественными обозначениями, может привести к формированию в сознании потребителя представление об определенном происхождении товара и его изготовителя, которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2009.**