

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), рассмотрела возражение от 27.04.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732357/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВеспТехноВуд», г. Железнодорожный, Московская область, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006732357/50 с приоритетом от 09.11.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интервесп», Москва, было подано комбинированное обозначение «INCOPLAN», выполненное заглавными буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг. В дальнейшем произошла передача права в отношении заявки на регистрацию товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВеспТехноВуд».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего

услуги. Указанное мотивировано тем, что в соответствии с информацией сети интернет (www.intervesp-stanki.ru) словесный элемент заявленного обозначения воспроизводит фирменное наименование компании «Incoplan», Италия, производящей сушильные камеры.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.04.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку итальянской компанией было представлено письмо-согласие, в связи с чем регистрация на имя заявителя не будет носить недобросовестный характер и причинять ущерб потребителям.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «INCOPLAN» по заявке №2006732357/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 26.06.2009, впоследствии было перенесено по ходатайству заявителя на 12.10.2009 и далее на 02.12.2009. Указанное было мотивировано заявителем необходимостью представления дополнительных материалов, доказывающих тесную связь с итальянской компанией и невозможность введения потребителя в заблуждение.

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

С учетом даты (09.11.2006) поступления заявки №2006732357/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г.

№166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «INCOPLAN», выполненный заглавными буквами английского алфавита, стандартным шрифтом. Над словесным элементом расположена прямая линия, ограниченная с двух сторон точками. Обозначение выполнено в зелено-бело-коричневом цветовом сочетании.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным словом и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так по данным сети интернет (<http://www.intervestanki.ru/firms/Incoplan.htm>, <http://www.incoplan.it/>) компания Incoplan, основанная в 1978 году, является одним из крупнейших мировых

производителей сушильных камер. Incorplan принимает участие в большинстве международных выставок, таких как Xylexpo и Ligna, и нескольких специализированных мероприятий, проводимых на государственном уровне. Компания находится в постоянном взаимодействии с дистрибьюторами и агентами. На сайте компании содержится обозначение, повторяющее заявленное обозначение, указан адрес компании Incorplan srl Via Galilei, 13-15, 31010 Mareno di Piave (Treviso) Italia.

Указанная информация свидетельствует о существовании итальянской фирмы «INCOPLAN» в области деятельности заявителя, которая приобрела определенную репутацию среди потребителей благодаря поставкам товаров, маркированных обозначением «INCOPLAN».

Наличие на рынке однородной продукции заявителя, для которой используется обозначение «INCOPLAN», приведет к возникновению в сознании потребителя ложных ассоциаций с итальянским производителем, что свидетельствует о способности обозначения «INCOPLAN» вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Представленное заявителем письмо, согласно которому заявитель является проверенным партнером по реализации и обслуживанию произведенной итальянской компанией продукции, в связи с чем компания «INCOPLAN» дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, не опровергает указанных в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.01.2009 мотивов, поскольку в нем признается факт производства товаров итальянской компанией «INCOPLAN». Заявителем не были представлены материалы, доказывающие тесную связь между ним и реальным производителем товаров, и невозможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя и лица, оказывающего услуги. Кроме того, заявитель сообщил, что компанией «INCOPLAN» планируется

регистрация товарного знака от своего имени по международной процедуре через Международное бюро ВОИС.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 28.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732357/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732357/50.