

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 09.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВАЛЛОН ЛИМИТЕД», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708721/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006708721/50 с приоритетом от 07.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 15 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита в транскрипции французского языка «Pierre César», читается как «Пьер Сезар» и является вымышленным именем.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 28.02.2008 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 название крупного предприятия, специализирующегося на выпуске музыкальных инструментов «PIERRE CESAR» (Китай), сведения о которой приведены на ряде сайтов в сети Интернет, и поэтому регистрация товарного знака на имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.02.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- нормативные правовые акты не содержат положений, позволяющих экспертизе использовать информацию из сети Интернет;
- информация, представленная на указанных в решении экспертизы сайтах, отсутствует по состоянию на дату подачи возражения и она недостоверна.

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

- сведения из Интернет с сайта www.muzona.ru на 15 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта www.marketone.ru на 2 л. [2];
- сведения из Интернет с сайта www.duhovik.ru на 3 л. [3];
- каталог музыкальных инструментов с сайта www.marketone.ru на 3 л. [4];
- письменное подтверждение от 01.06.2009 Пекинской корпорации Eternal Musical Instrument с переводом на 2 л. [5].

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 15 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (07.04.2006) заявки № 2006708721/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Решение Роспатента от 28.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака основывается на положениях пункта 3 статьи 6 Закона. В материалах заявки, а также дополнительно выявленных сведениях, представленных на сайтах сети Интернет www.classical-instruments.ru, www.muzona.ru, www.marketone.ru представлена информация об известности китайской компании «Pierre Cesar», являющейся одной из крупнейших в Китае производителей струнных инструментов. На сайте www.marketone.ru размещены предложения к продаже (каталог) продукции этой компании под обозначением «Pierre Cesar» - духовые инструменты, оркестровые инструменты, струнные инструменты, ударные инструменты, футляры и аксессуары. Согласно информации, размещенной на Интернет-сайтах www.classical-instruments.ru, www.muzona.ru, фирма "Pierre Cesar" - одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на выпуске струнных инструментов (скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов). В производство вкладывается 51% всех инвестиций. В основе

производства лежат немецкие технологии и строгий контроль качества. Китайская компания «Pierre Cesar» предоставляет большой выбор выпускаемой продукции в соответствии с требованиями и возможностями покупателей. Наряду с инструментами, также широко представлены различного типа смычки, кофры, футляры и другие аксессуары. Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю.

Анализ информации, представленной на сайтах сети Интернет www.classical-instruments.ru, www.muzona.ru, www.marketone.ru с учетом дополнительной информации, полученной в результате обращения к сведениям Центра регистрации доменов свидетельствует о следующем.

Из имеющихся в материалах заявки сведений АНО Центра регистрации доменов «RU CENTER» следует, что сайты www.classical-instruments.ru, www.muzona.ru, www.marketone.ru принадлежат разным лицам. Сайт www.classical-instruments.ru принадлежит заявителю. Сайт www.muzona.ru принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Все для музыкантов», 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова, 7/2. Сайт www.marketone.ru принадлежит физическому лицу Н.В. Гаранину. На всех этих сайтах содержаться предложения к продаже музыкальных инструментов, производства китайской компании «PIERRE CESAR».

На дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым китайской компанией в отношении продаваемых в Российской Федерации музыкальных инструментов. Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Китая.

Другими словами, словесный элемент «Pierre César» заявленного обозначения способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, имеет происхождение из Китая, 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 – музыкальных инструментов из Китая.

Более того, заявителем не представлены сведения о своем длительном присутствии в хозяйственном обороте с товарами, маркированными заявлением 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.

Регистрация такого обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Представленные заявителем материалы [1-5] не опровергают информацию о существовании китайской компании «PIERRE CESAR» и известности её музыкальных инструментов на российском рынке.

Заявителем не представлено документальных сведений о его хозяйственной деятельности, раскрывающей сотрудничество с китайской компанией, на которую заявитель ссылается на своем сайте, в частности, не подтверждены соответствующими документами факты сотрудничества в рамках соответствующих договоров или размещения заказов на производство продукции на зарубежных предприятиях и осуществления приготовления для создания собственной производственной базы.

Представленный заявителем документ [5] не является официальным документом, подтверждающим отсутствие регистрации юридического лица компании «PIERRE CESAR» на территории Китая. Доводы заявителя, касающиеся производства продукции пекинской корпорацией Eternal

Musical Instruments для заявителя не подтверждены соответствующими документами, поясняющими наличие договорных отношений и подтверждающими легальный ввоз на территорию Российской Федерации иностранной продукции.

Кроме того, изложенная в документе [5] информация о том, что производимые пекинской корпорацией Eternal Musical Instruments музыкальные инструменты под обозначением «PIERRE CESAR» поставляются только заявителю и не продаются другим компаниям, опровергается информацией в сети Интернет. На указанных сайтах www.muzona.ru, www.marketone.ru, не принадлежащих заявителю, содержатся предложения к продаже музыкальных инструментов под обозначением «PIERRE CESAR».

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^{bis a)} 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 китайской компанией – производителем музыкальных инструментов, послужили основанием для вывода о том, что наличие на рынке однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, может привести к формированию в сознании потребителя представления об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2008 и оставить в силе
решение Роспатента от 28.02.2008.**