

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Топливные системы», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006726681/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006726681/50 с приоритетом от 18.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 27 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «global auto group», вписанного в центральную часть круга, а также изобразительного элемента в виде незамкнутой окружности, справа и слева от которой расположены стилизованные изображения крыльев».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название компании Global Auto Group, Inc., работающей в

области автомобильного бизнеса. Данное заключение основывается на сведениях, полученных из сети Интернет (<http://www.globalautogroupusa.com>).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения о существовании и деятельности компании Global Auto Group Inc. не подтверждаются никакими документами и не могут являться основанием для признания такой информации достоверной;
- учитывая то, что компания Global Auto Group Inc. оказывает свои услуги на территории США, российские потребители не имеют возможности пользоваться услугами американской компании;
- заявленное обозначение GLOBAL AUTO GROUP, включая в себя словесный элемент AUTO, не является описательным или вводящим потребителя в заблуждение.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- распечатка сведений, полученных из сети Интернет на 28 л.;
- распечатка сведений из словарей на 4 л..

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров (приложение №1 к протоколу от 29.04.2009).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.09.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Анализ материалов заявки №2006726681/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,

содержащее изображение в виде круга зеленого цвета, внутри которого расположен оригинальный графический элемент белого цвета, а справа и слева от круга расположены стилизованные изображения крыльев стального цвета. Внутри круга по радиусу помещен словесный элемент «GLOBAL AUTO GROUP», выполненный мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

По результатам проведения экспертизы была выявлена информация о наличии в сети Интернет сайта (<http://www.globalautogroupusa.com>), на котором размещена информация об американской компании «GLOBAL AUTO GROUP, INC.», находящейся в штате Флорида (США), деятельностью которой является покупка и продажа подержанных автомобилей во всем мире.

В связи с этим, сведения о деятельности американской компании Global Auto Group, Inc. обуславливают возможность соотнесения заявленного обозначения со словесным элементом «GLOBAL AUTO GROUP» по заявке №2006726681/50 с деятельностью указанной компании и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров и месте их происхождения.

Коллегией принято во внимание, что материалы возражения не содержат сведений, иллюстрирующих наличие хозяйственных или иных отношений между заявителем и американской компанией GLOBAL AUTO GROUP, INC., а также иной информацией, опровергающей вывод экспертизы.

Необходимо отметить то, что словесный элемент «AUTO», который входит в состав заявленного обозначения и который представляет собой сокращение от слова «automobile» (автомобильный), указывает на область деятельности заявителя, и, следовательно, в отношении части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров и оказываемых услуг.

Также следует отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся в сети Интернет информацией об известности другой

компании в области деятельности заявителя, которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивной хозяйственной деятельности, что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.06.2008.