

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.07.2009. Данное возражение подано ООО «ПЛЕЙОНА», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007719624/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007719624/50 на регистрацию словесного обозначения «VONAGE» была подана 02.07.2007 заявителем в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным, представляет собой изобретенное слово (ВОНАЖ).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007719624/50 для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспроизводит наименование американской компании «VONAGE», которая осуществляет услуги, однородные услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в связи с чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей услуги.

В Палату по патентным спорам 04.08.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007719624/50, доводы которого сводятся к следующему:

-компания заявителя является многопрофильной российской компанией, одним из направлений деятельности которой планируется использование заявленного обозначения в сфере телекоммуникации, связи и доступа в сеть Интернет;

- обозначение «VONAGE» было придумано заявителем путем фантазийного сочетания слов «VON» и «AGE»;

- в решении отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что обозначение «VONAGE» используется на территории Российской Федерации и в силу такого использования может ассоциироваться у российского потребителя с определенным лицом, оказывающим услуги 38 класса МКТУ;

- в решении также отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение является наименованием «американской компании», а также что указанная компания существует;

- в соответствии с действующим законодательством компании могут использовать при осуществлении ими предпринимательской деятельности такие объекты, как фирменное наименование и коммерческое обозначение. Сведения о регистрации «VONAGE» в ЕГРЮЛ в качестве фирменного наименования фирмы не обнаружены. Также отсутствуют сведения и об использовании заявленного обозначения в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации предприятий на территории Российской Федерации;

- ссылка на источник информации на сайт сети Интернет не допустима, поскольку он не является официальным или общепризнанным источником информации на территории Российской Федерации. Кроме того все ссылки на сайты приведены без указания дат создания и опубликования на них информации, что обуславливает невозможность соотнесения с датой подачи заявки;

- в решении не представлено доказательств того, что обозначение используется американской компанией «VONAGE» в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.07.2007) заявки №2007719624/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Заявленное обозначение «VONAGE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что лексической единицы «VONAGE» в естественных языках не существует, что позволяет квалифицировать заявленное обозначение фантазийным. В этой связи заявленное обозначение само по себе не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни в отношении заявленных услуг, ни в отношении лица, их оказывающего.

Вместе с тем, из сети Интернет (см., например, <http://www.voipoffice.ru/tags/VONAGE/>, http://soft.mail.ru/pressl_page.php?id=13175, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Vonage> и др.) известно, что обозначением «VONAGE» маркируется широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций, а также указанное обозначение является названием компании, оказывающей услуги. Согласно информации, представленной на указанных сайтах, компания «Vonage», США, является давним конкурентом компании «Skype», предлагая свою собственную технологии и программы для интернет-телефонии. Информация о компании и услугах, которые она оказывает, широко представлена на Интернет-сайтах. Указанное свидетельствует о том, что услуги пользуются спросом, что определяет известность компании среди российских потребителей. Например, в одной из статей указано: «В России, а точнее в Петербурге, появился свой Vonage - IP-телефонный провайдер, предоставляющий услуги телефонной связи клиентам, располагающим широкополосным каналом доступа в Internet.» (2004 г.).

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя слово «VONAGE» вызывает ассоциации с иным лицом, оказывающим услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, а именно, с американским IP-телефонным провайдером. Следует указать, что репутация компании «Vonage», США, в сфере высококачественных услуг в области связи и телекоммуникаций в России

достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации. Заявитель не представил каких-либо материалов, опровергающих доводы о существовании известной американской компании или же подтверждающих, что потребителем заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение оказанных им услуг.

Необходимо отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой 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, что может привести к смешению потребителем услуг разных лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Обратное заявителем не доказано.

Что касается вопроса о допустимости со стороны экспертизы ссылаться на информацию, содержащуюся в Интернет-ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные сети Интернет, поскольку она активно используется, в том числе как средство информации и рекламы. В силу изложенного утверждение заявителя о том, что связь обозначения «VONAGE» с другим лицом не может подтверждаться сведениями из сети Интернет, ошибочно.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.07.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2009.