

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «ДИСАН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.03.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732364/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007732364/50 с приоритетом от 19.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой оригинальное написание слова англ.яз. «SILVERICA» транслитерация - «СИЛЬВЕРИКА».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.03.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732364/50 в отношении (части) товаров 11 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09, (остальной части) 11 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название испанской фирмы «SILVERICA», которая занимается производством и

продажей различных осветительных систем и светильников (<http://elemo.ru>, www.prof-light.ru).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что на приведенных в заключении экспертизы сайтах содержатся неточные сведения.

Размещенная информация на сайте носит рекламный, временный характер и не может считаться достоверной, а лишь служит предупреждением правообладателю, что возможно оспаривание законных прав.

В решении Роспатента отсутствует основание в виде сходства знака до степени смешения с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет, следовательно, законные права других лиц в отношении обозначения «SILVERICA» не могут быть нарушены.

Слово «SILVERICA» не способно само по себе нести какой-либо информации о товаре и его производителе, как точной, так и ложной, поскольку у заявленного обозначения нет семантики, а факт возможности нахождения за пределами России юридических лиц со сходным названием или регистрация сходного знака в другой стране не являются, согласно национальному законодательству России, препятствием для получения прав на товарный знак.

Заявленное обозначение можно было бы признать вводящим потребителей в заблуждение только тогда, когда будет доказан факт того, что российский потребитель повсеместно привык и знает товары другого производителя под товарным знаком «SILVERICA», а пока нельзя утверждать то, что возникает смешение и путаница товаров разных производителей.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всего перечня заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии 17.12.2009 заявителем были представлены дополнительные документы:

- дополнительные доводы к мотивам изложенным в возражении;

- рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений от 22.03.2001.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2007) 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 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №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, зарегистрированные 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 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 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «SILVERICA». Буквы «S», «I», «L», «V», «R», «I», «C», «A» выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита светло-серого цвета. Буква «E» выполнена в оригинальной манере и представляет собой три горизонтальные полосы голубого цвета, расположенные одна под

другой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 25.03.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007732364/50 в отношении части товаров 11 класса МКТУ. В отношении оставшейся части заявленных товаров и услуг было отказано в регистрации.

Решение Роспатента от 25.03.2009 по заявке № 2007732364/50 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку оно воспроизводит название иностранной компании «Silverica», занимающейся производством и реализацией различного рода осветительных систем (информация взята из сети Интернет).

Обращение к обозначению свидетельствует о том, что оно носит фантазийный характер и само по себе не несет какой-либо информации относительно производителя или товара. Вместе с тем, анализ информации, размещенной в сети Интернет, показал следующее.

На дату рассмотрения возражения (17.12.2009) на сайтах www.prof-light.ru, <http://elemo.ru>, указанных в решении Роспатента от 25.03.2009, и www.magic-light.ru предлагаются к продаже светильники производства компании «Silverica» (Испания, завод-производитель в Китае). При этом заявленное обозначение тождественно обозначению, присутствующему в Интернете. Данные сведения размещены на указанных сайтах как минимум с 2007 года и присутствуют в настоящее время. Указанное позволяет говорить о том, что потребители осветительных систем уже длительное время знакомы с продукцией маркированной обозначением «Silverica».

Утверждение заявителя о том, что информация на указанных сайтах касается продукции, изготовленной заявителем, который имеет непосредственное отношение к этим сайтам, не подтверждено какими-либо материалами.

Таким образом, коллегия усматривает, что у среднего российского потребителя сложились определенные представления относительно средства маркировки «SILVERICA», используемого в отношении товаров 11 класса МКТУ неким испанским производителем. Материалы возражения данный вывод не

опровергают. Кроме того, они не содержат материалов, позволяющих усомниться в достоверности указанной выше информации.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 11 и 09 классов МКТУ (являющихся сопутствующими товарами) в случае регистрации заявленного обозначения на имя ООО «ДИСАН».

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам также приходит к выводу, что и в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама; продвижение товаров для третьих лиц; продажа аукционная, оптовая и розничная; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», тесным образом связанных непосредственно с товарами, также возможно введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров в случае маркировки их заявленным обозначением.

Вместе с тем такие услуги 35 класса МКТУ как «информация деловая; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса; исследования в области бизнеса» представляют собой самостоятельный вид деятельности, имеющий иной круг потребителей и иные условия оказания, что приводит к выводу об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги, при сопровождении их заявленным обозначением.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.06.2009, изменить решение Роспатента от 25.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007732364/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, серый, голубой.

(511)

11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха); вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха); вентиляторы бытовые (электрические).

35 - информация деловая; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса; исследования в области бизнеса.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.