

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, рассмотрела возражение от 04.12.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «СТРОЙМИР», Беларусь (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — решение Роспатента) от 27.08.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №961030, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №961030 с приоритетом от 05.03.2008, произведенной в отношении товаров 7, 9 классов МКТУ, указанных в перечне, является Закрытое акционерное общество «СТРОЙМИР», Беларусь.

Знак по международной регистрации №961030 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Diplomat», выполненного с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом, и изобразительного элемента треугольной формы слева.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.08.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №961030. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 7, 9 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение обосновано следующими доводами:

- согласно информации из сети Интернет (<http://www.dmex.ru>) и представленной в ФИПС ЗАО «Дверная механика» заявленный знак используется сербской компанией «INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE

AD» (IPM) для маркировки производимых ей устройств для закрывания и открывания дверей;

- данные товары производятся сербской компанией с 1976 года и экспонировались на выставках в России;
- следовательно, предоставление правовой охраны данному обозначению на территории Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «СТРОЙМИР» из Белоруссии способно ввести потребителя в заблуждение относительно компании - изготовителя этих товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением по следующим причинам:

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение, так как в нем не содержится указаний на место нахождения, либо изготовителя товара;
- согласно существующим комментариям в области охраны интеллектуальной собственности указанные экспертизой мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны относятся к абсолютным, что не предполагает сравнения с иными объектами прав;
- знак сербской фирмы не признан общеизвестным, что также исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №961030.

Заявителем представлены распечатки с сайтов «INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE AD» (IPM) и ЗАО «Дверная механика» [1].

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

С учетом даты (05.03.2008) приоритета международной регистрации №961030 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №961030 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Diplomat», выполненного с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом, и изобразительного элемента треугольной формы слева.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не несет в себе какой-либо непосредственной информации в отношении производителя товаров.

В решении Роспатента от 27.08.2009 упомянуто, что заявленное обозначение используется компанией «INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE AD» (IPM), Сербия, согласно материалам сети Интернет и информации, представленной в ФИПС ЗАО «Дверная механика», в качестве средства индивидуализации товаров, которые являются однородными по отношению к заявленным товарам.

Довод заявителя о неправомерности сравнения заявленного знака с обозначением другого лица, не являющимся общеизвестным, следует признать необоснованным, так как полученная общедоступная информация о производстве, реализации и экспонировании на выставках товаров сербской компании в России под знаком «Diplomat» способствует возникновению у

потребителя ассоциаций с данной фирмой, а не с правообладателем международной регистрации №961030.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам находит основания для вывода, о том, что заявленное обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 7, 9 классов МКТУ вызовет у потребителя ложное представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

Следовательно, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2009.**