

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 20.12.2006, поданное компанией «Равент Юниверсал Инк.», Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение экспертизы от 15.09.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2004718309/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ARCA» по заявке № 2004718309/50 с приоритетом от 13.08.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «ARCA» (транслитерация буквами кириллицы – «АРКА»), выполненное оригинальным шрифтом латинскими буквами.

Экспертизой принято решение от 15.09.2006 о регистрации товарного знака с исключением из перечня товаров 20 класса МКТУ – мебель, зеркала на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы отмечается, что обозначение «ARCA» используется для маркировки мебели итальянской мебельной фабрики ARCA cuisine, а также тождественно части фирменного наименования данной фабрики (итальянская мебельная фабрика ARCA cuisine имеет 40-летний опыт по производству мебели и

известна российскому потребителю (www.ingoda.ru/factory), в связи с чем обозначение «ARCA» порождает представление у потребителя об определенном изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.12.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 15.09.2006 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации:

- абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 Закона, должны проверяться и иметь место по состоянию на дату подачи заявки, то есть на 13 августа 2004 года, однако доказательств их наличия на указанную дату в решении не приведено;

- представленные экспертизой материалы, а именно: незаверенная распечатка с Интернет сайта «www.ingoda.ru/factory», получены после подачи заявки и имеют более позднюю дату чем 13 августа 2004 года, в связи с чем не могут подтвердить приоритет указанного в них лица перед заявителем на использование заявленного обозначения и преимущество этого лица перед заявителем при решении вопроса о том, использование кем из них будет вводить потребителя в заблуждение, а кем нет;

- достоверность найденной экспертизой информации в сети Интернет ничем не подтверждена, в то время как сеть Интернет содержит много неточной, непроверенной и даже заведомо ложной информации, которая без дополнительного подтверждения не может быть использована в деятельности государственных органов при решении вопросов и споров в сфере интеллектуальной собственности, напрямую затрагивающих права заявителя;

- никакого указания на изготовителя данное обозначение не содержит, его связь с каким-либо лицом и, тем более, известность данной связи российскому потребителю ничем не подтверждается, объективных и достоверных доказательств обратного экспертизой не приведено, в связи с чем утверждение о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является надуманным;

- экспертиза ввела заявителя в заблуждение и фактически вовлекла его в дополнительные расходы, поскольку, руководствуясь предварительным уведомлением и запросом экспертизы, из которого следовало, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров «зеркала», а в отношении остальных товаров – только после подтверждения прекращения правовой охраны международной регистрации № 640838, заявитель инициировал досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака, представил соответствующие доказательства экспертизе, однако экспертиза без дополнительного уведомления заявителя и предоставления ему возможности представить свои соображения, неожиданно пересмотрела свою позицию и вынесла иное решение.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 15.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров, указанных в перечне.

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

С учетом даты приоритета (13.08.2004) заявки № 2004718309/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и 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 в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, «ARCA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом: шрифтовые элементы имеют обводку, создающую впечатление проекционного изображения.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесное обозначение «ARCA» является лексической единицей итальянского языка и переводится на русский язык как «саркофаг, ларь, ларец» (см. «Новый итальянско-русский словарь» Г.Ф.Зорько, Б.Н.Майзель, Н.А.Скворцова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1995, с.5). Указанное обозначение семантически нейтрально в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака и не указывает на место происхождения товара. Поскольку изначально заявленное обозначение не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, оно не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Как верно отмечает заявитель, в решении экспертизы не приведено документально подтвержденных сведений того, что итальянская компания «ARCA cuisine» вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации такие товары как «мебель» и «зеркала». Тем не менее, на сайтах Интернет, например, <http://www.ingoda.ru/factory>, <http://www.inmag.ru/brand>, http://www.arredo.ru/fab_arca/, <http://www.furniture-for-home.net/arca-mebel.html>, <http://www.italianmebel.ru/arca.html>, <http://www.moscowroma.ru/>, <http://www.kupimebel.ru/mebel/p/see/name/10845>, представлена информация о кухонных гарнитурах, мягкой мебели, гостиных и другой итальянской мебели ARCA, сочетающей в себе исторические итальянские и европейские стили. Согласно информации, представленной на указанных Интернет сайтах, группа

компаний «Арредо-Италия» является поставщиком известной фабрики итальянской мебели ARCA, которая является подразделением компании INOX PASC s.p.a., имеющей 40-летний опыт производства кухонного оборудования. Изучение информации в сети Интернет также позволило установить адрес указанной итальянской фирмы: Via Alberone.6, 31030 Castello Di Gobego (TV) Italy.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю. Что касается вопроса о возможности экспертизы ссылаться в уведомлении и решении на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы эксперты используют данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

В силу изложенного утверждение заявителя относительно того, что связь обозначения «ARCA» с товарами какого-либо лица не может подтверждаться сведениями из Интернет, ошибочно.

Норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся на сайтах в сети Интернет информацией об известности другой компании в области деятельности заявителя (производство мебели), которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивному использованию в торговом обороте, что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При наличии на рынке однородной продукции, для маркировки которой используется обозначение «ARCA», разными лицами, существует опасность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Италии, что, как следствие, свидетельствует о способности обозначения «ARCA» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Таким образом, указанные экспертизой доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, являются правомерными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 15.09.2006.