

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.07.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006730187/50, поданное ООО «ТехноПоиск», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006730187/50 с приоритетом от 20.10.2006 на имя заявителя было заявлено словесное фантазийное обозначение «FLYMAX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение воспроизводит название кофемашин «FLYMAX», производимых фирмой «Асем» (сведения получены из базы данных сети Интернет – www.flymax.com, www.takt.com.ua) и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.07.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- на сайте итальянской компании «Асем» содержится информация о перечне стран, в которые экспортируются кофемашины под названием «FLYMAX». Однако, продукцию «FLYMAX» на территорию Российской Федерации компания «Асем» не поставляла. Таким образом, невозможно введение потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его производителя, т.к. на российском рынке нет товара, маркированного обозначением «FLYMAX»;
- обозначение «FLYMAX» является искусственно образованным словом и при его восприятии не возникает никаких ассоциативных связей с производителем товара или с самим товаром;
- информация о существовании кофемашин «FLYMAX» за пределами Российской Федерации почерпнута из сети Интернет значительно позже даты подачи заявки №2006730187/50 и не должна в связи с этим рассматриваться в качестве причины для отказа в регистрации товарного знака «FLYMAX» на имя заявителя. Тем более, что информация в сети Интернет не всегда является достоверной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «FLYMAX» по заявке №2006730187/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена информация с сайта Интернет на 1 л.

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

С учетом даты (20.10.2006) поступления заявки №2006730187/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 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 подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006730187/50 является словесным и состоит из слова «FLYMAX», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что слово «FLYMAX» не является лексической единицей иностранных языков, в силу чего рассматривается как фантазийное обозначение. В этой связи очевидно, что само по себе заявленное обозначение «FLYMAX» не содержит в себе информации, указывающей на производителя товаров и/или сведений способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 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.

Так, согласно информации из сети Интернет (<http://www.mrvending.ru/flymax/>, www.mrvending.ru/flymax/ и т.д.), заявленное обозначение «FLYMAX» совпадает с названием торговых автоматов марки «FLYMAX» итальянского завода «Асем». «Асем» - молодая динамично развивающаяся компания, обладающая огромным технологическим потенциалом и здоровыми амбициями по завоеванию лидирующих позиций на рынке. Совокупность передовых технологий, суперсовременного дизайна, инноваций и конструктивных решений способны поставить автоматы «FLYMAX» в один ряд с оборудованием ведущих европейских производителей. Стратегия компании «Асем» - это высочайшее качество и стопроцентная надежность производимого оборудования. Автоматы «FLYMAX» редко можно увидеть на международных вендинговых выставках, они чаще стоят на рабочих местах.

Необходимо подчеркнуть, что Интернет - глобальная информационная компьютерная сеть, являющаяся основным средством свободного распространения информации и рекламы наряду с радио и телевидением. Информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю. В связи

с изложенным ссылка экспертизы на информацию, полученную из сети Интернет обоснована. Согласно этой информации кофемашины, маркированные обозначением «FLYMAX» не только рекламируются самим производителем (компания Acem), но и предлагаются к продаже на территории Российской Федерации, в связи с чем приобрели определенную репутацию среди потребителей.

В этой связи, регистрация обозначения «FLYMAX» в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ «кофеварки электрические», а также в отношении остальных заявленных товаров 11 класса МКТУ, являющихся однородными товарами, относящимся к бытовым электрическим приборам, на имя российского заявителя способна породить ложные ассоциации с производителем товаров из Италии, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании вышеизложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.07.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2008.