

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.10.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729324, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Альта», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011729324 с приоритетом от 07.09.2011 является комбинированным, представляющим собой овал зеленого цвета, разделенный на две части белой полосой. В верхней части овала расположен словесный элемент «BOOST», а в нижней части - «Technologies», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании зеленого и белого цветов в отношении товаров 02 и 09 классов МКТУ.

Роспатентом 16.07.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729324 для всех заявленных товаров 02 и 09 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое голландской компанией «Boost Technologies» для маркировки товаров, однородных заявленным (компоненты для восстановления картриджей, запасных частей для печатающей техники, новые совместимые картриджи).

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 15.10.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- веб-сайт www.boosttechnologies.com, на котором размещена информация о голландской компании, в настоящее время администрируется заявителем и информация, не соответствующая действительности, удалена;

- заявителю не известна продукция Boost или Boost Technologies, ввозимая на территорию Российской Федерации или произведенная в России третьими лицами. Вся продукция Boost и Boost Technologies на территории России принадлежит компании заявителя;

- заявленное обозначение было впервые введено в гражданский оборот именно заявителем в 2010 году и до настоящего времени единственным лицом ООО «Альта», на территории России и за рубежом является заявитель;

- в настоящее время свои товары заявитель продвигает с помощью сайтов www.boosttechnologies.ru; www.boosttechnologies.com.

- компания Boost Technologies не является юридическим лицом, это рабочее название группы хозяйствующих субъектов, куда входит компания заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729324 в отношении всех заявленных товаров 02 и 09 классов МКТУ.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены следующие материалы:

- справка о принадлежности доменов [1];
- распечатка страниц сайтов www.boosttechnologies.ru и www.boosttechnologies.com [2];
- лицензионный договор о предоставлении права использования доменного имени [3];
- договор поставки и товарные накладные [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.09.2011) заявки №2011729324 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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).

Согласно подпункту 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой овал зеленого цвета, разделенный на две части белой полосой. В верхней части овала расположены словесные элементы

«Boost» и «Technologies», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет.

Из заключения экспертизы следует, что обозначение, тождественное анализируемому, упоминается на сайте www.boosttechnologies.com в качестве средства маркировки картриджей и расходных материалов, выпускаемых голландской компанией Boost Technologies.

Вместе с тем анализ документов, представленных заявителем в качестве опровержения выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, показал следующее.

Согласно материалам, представленным на заседании коллегии палаты по патентным спорам, доменное имя www.boosttechnologies.com на котором изначально присутствовала информация о компании Boost Technologies, в настоящее время администрируется заявителем – компанией ООО «Альта» на основании лицензионного договора.

Из пояснений заявителя следует, что информация, размещенная на данном сайте являлась «коммерческой легендой», придуманной заявителем с целью более эффективного продвижения продукции на российском рынке.

Также стоит отметить, что в сети Интернет имеются сайты только www.boosttechnologies.com (администрируемый заявителем) и сайт www.boosttechnologies.ru, который принадлежит заявителю.

Представленные договор поставки и товарные накладные [4] свидетельствуют о том, что заявитель вводит в гражданский оборот товары 02 и 09 классов МКТУ, маркированные заявленным обозначением.

Информации о присутствии на рынке Российской Федерации какой –либо продукции, маркированной заявленным обозначением, выпускаемой иным лицом, не обнаружено.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.10.2013, отменить решение Роспатента от 16.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729324.