

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, рассмотрела возражение от 18.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Терра Групп», г. Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007708673/50, при этом установлено следующее.

Заявителем комбинированного обозначения с элементом «USTM» по заявке № 2007708673/50 с приоритетом от 29.03.2007 является - Общество с ограниченной ответственностью «Терра Групп», г. Москва (далее - заявитель).

В соответствии с приведенным в заявке описанием "обозначение представляет собой фантазийное слово «USTM», в художественном шрифтовом исполнении, в русской транслитерации «УСТМ» и стилизованное изображение волны на фоне голубого прямоугольника".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 06 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в черно-бело-голубом цветовом сочетании.

Решением Роспатента 19.05.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно компании - изготовителя этих товаров, поскольку заявителем является российское предприятие, расположенное в городе Москве;

- согласно информации, полученной по сети Интернет (yandex, <http://www.ustm.pl/pliki.html>, <http://www.ustm.pl/kontakt.html>) заявленное обозначение тождественно обозначению компании UST-M Sp. Zo.o. Лодзь Польша, производящей товары, однородные заявленным;

- в настоящее время сеть Интернет широко используется различными изготовителями для рекламы производимых товаров для удобства потребителей.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заключение по результатам экспертизы является ошибочным;
- 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 существуют различия между ложными и способными ввести в заблуждение обозначениями. Цель первых – умышленный обман, тогда как вторые не содержат сведений, прямо не соответствующих действительности, однако, создают возможность для обмана косвенным путем;
- применение обозначения в Польше не препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;
- рядовой потребитель не в состоянии прочитать сайт на польском языке;
- ссылка на Интернет неправомерна, так как данные материалы не имеют юридической силы и не обладают статусом официального документа;
- ранее представленные экспертизой источники информации датированы более поздней датой, чем приоритет заявленного обозначения.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 19.05.2008 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2007708673/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2009, заявителем были представлены данные с сайта <http://web.archive.org> (на 4 л.).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 18.08.2008, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.03.2007) поступления заявки № 2007708673/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, 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 (пункт 2.5.1 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее элемент «USTM», исполненный с оригинальной графической проработкой буквами латинского алфавита. Изобразительная составляющая представлена стилизованным изображением бегущей волны на фоне прямоугольника голубого цвета. По своему пространственному расположению волна размещается над элементом «USTM». Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ, указанных в перечне, в черно-бело-голубом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не несет в себе какой-либо непосредственной информации, порождающей ассоциации с определенным производителем.

В решении Роспатента от 19.05.2008 упомянуто, что заявленное обозначение используется компанией UST-M Sp. Zo.o. Лодзь Польша согласно материалам сети Интернет в качестве средства индивидуализации товаров, которые являются однородными по отношению к заявленным товарам.

Довод заявителя о неправомерности использования информации из сети Интернет признан коллегией неубедительным, так как Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств распространения и получения информации от производителей различных товаров. Данные сайтов (<http://www.ustm.pl>; <http://www.ustm.pl/pliki.html>, <http://www.ustm.pl/kontakt.html>) не содержат противоречивых сведений, позволяющих усомниться в достоверности размещаемой информации, в том числе и на русском языке. В данном случае указанные материалы сети Интернет содержат информацию о фильтрах, трубах, картриджах, аксессуарах, осветительном оборудовании, системах пылеудаления и т.п., маркировка которых тождественна рассматриваемому обозначению. Производителем этих товаров является компания UST-M Sp.

Zo.o. Лодзь Польша, что в целом и способствует порождению ложных ассоциаций у потребителя. Указанные товары относятся к товарам 06 и 11 классов МКТУ заявленного обозначения, продаются в магазинах хозяйственного назначения, что способно привести к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Данная ситуация усугубляется также тем, что элемент «USTM» фигурирует в отличительной части фирменного наименования вышеуказанной компании UST-M Sp. Zo.o. Лодзь Польша.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам находит основания для вывода, что заявленное обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 06 и 11 классов МКТУ вызовет у потребителя ложное представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

Довод заявителя по поводу применения комбинированного обозначения с элементом «USTM» только в Польше признан неубедительным коллегией Палаты по патентным спорам. Согласно информационным данным сети Интернет (например, www.santexcentr.ru; www.termagroup.ru; www.steef.ru; www.inverse-osmos.ru) продукция, выпускаемая UST-M Sp. Zo.o. Лодзь Польша, реализуется также и на территории Российской Федерации.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.08.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.05.2008.