

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.05.2007, поданное ООО «Бурый Медведь» на решение экспертизы от 27.02.2007 по заявке № 2005710833/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по указанной заявке с приоритетом от 06.05.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Бурый Медведь» (далее – заявитель).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение, согласно описанию, приведенному в заявке, включает словесный элемент «Р Снет» (в русской транслитерации «Пи Снет») и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения «линий сетей красного цвета», «закрученных в виде буквы «е». Семантика знака состоит в ассоциативном выражении области деятельности заявителя, представляющей собой сетевые услуги и электронную коммерцию». Регистрация знака испрашивается в отношении товаров/услуг 09 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 27.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005710833/50 мотивировано его несоответствием требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение «Р Снет», согласно сведениям из сети Интернет (www.pcnet.ru), воспроизводит наименование компании «PCnet» (Тайвань), являющейся одним из лидирующих в Азии поставщиков структурированных кабельных систем, предлагая к распространению свою продукцию в других странах, в том числе в России.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) тождественного фирменному наименованию компании «PCnet» обозначения, индивидуализирующему товары данной компании на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ.

В решении экспертизы также указано, что заявленные услуги 38 класса МКТУ непосредственно связаны с товарами 09 класса МКТУ, являются сопутствующими заявленным товарам, что может вызвать у потребителя ассоциации, связанные с тем, что данные услуги оказывает непосредственно изготовитель товаров, а именно компания «PCnet».

Заявитель выразил своё несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- способность введения в заблуждение трактуется в праве промышленной собственности как различие информации, входящей в состав заявляемого обозначения и информации о деятельности заявителя, входящей в состав перечня товаров и услуг;

- вводит в заблуждение само обозначение, а не другие характеристики заявки, в том числе данные о заявителе или о других производителях товара, как это сделано в оспариваемом нами решении экспертизы;

- сведения из Интернет, обнаруженные экспертизой в 2006 году, не могут влиять на охраноспособность обозначения, поданного на регистрацию в 2005 году;

- подтверждением добросовестной деятельности заявителя и долговременных деловых отношений с зарубежной формой «PCnet» (Тайвань) является письмо от упомянутой зарубежной фирмы с согласием на регистрацию заявленного обозначения в России.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005710833/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты 06.05.2005 поступления заявки № 2005710833/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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), которые опубликованы в «Российской газете» 03.04.2003.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает буквенный и словесный элементы «Р Сnet», а также изобразительный элемент. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров/услуг 09 и 38 классов МКТУ.

Анализ информационных материалов (www.pcnet.ru), на которые ссылается экспертиза в своем решении, показал, что обозначение, тождественное заявленному, использовалось и используется в настоящее время в том числе и на территории России для индивидуализации товаров,

однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ, иным производителем - тайваньской компанией «PCNet» (PUN CHANG Wire & Cable Co. Ltd.). Это свидетельствуют об информированности потребителей о товарах 09 класса МКТУ, маркированных обозначением, тождественным заявленному, и возможном существовании ассоциативной связи данных товаров с их производителем.

В силу изложенного обстоятельства, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, маркированных таким знаком, поскольку способно вызвать у потребителя представление о том, что производителем товара, маркированного таким обозначением, является компания «PCNet» (Тайвань), что не соответствует действительности, т.к. заявителем обозначения является российское предприятие.

Способность вводить потребителя в заблуждение нарушает права и законные интересы всех потребителей, т. е. неопределенного круга лиц («абсолютные основания для отказа в регистрации»), именно поэтому представленное к возражению письменное согласие компании «PCNet» (Тайвань) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя не может быть учтено в рамках данного возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Относительно доводов, изложенных заявителем в особом мнении, необходимо отметить, что они фактически повторяют доводы возражения и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2007.