

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 11.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТЕК», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700322/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008700322/50 с приоритетом от 09.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено слово «AUSTEC», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 17.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название компании «AUSTEC» (Китай), которая производит товары, однородные товарам по заявке №2008700322/50. Заявленное обозначение используется данной организацией для индивидуализации производимых товаров (см. <http://brands.vashdom.ru>). Заявитель же, согласно информации с сайта <http://austec.ru> занимается установкой и продажей продукции, выпускаемой компанией «AUSTEC», но не является ее производителем.

В связи с этим, регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель размещает заказы по производству климатического оборудования под маркой «AUSTEC» в Китае и размещает информацию о себе на сайте www.austec.ru и других интернет-порталах;

- экспертиза не обладает никакой информацией, доказывающей отсутствие производства (или его подготовки) заявителем.

К материалам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлена информация о владельце сайта www.chaintech.ru.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 17.06.2009 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.01.2008) поступления заявки №2008700322/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение «AUSTEC» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ указанных в заключение экспертизы сведений, полученных из сети Интернет, показал, что информация, размещенная на сайтах <http://brands.vashdom.ru>, <http://austec.ru>, касается кондиционеров марки «AUSTEC», производимых на одном из крупнейших заводов Китая.

Данная продукция предлагается к продаже в Российской Федерации, в частности, заявителем.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым китайской компанией в отношении продаваемых в Российской Федерации товаров 11 класса МКТУ.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Китая, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление о месте производства товара и их изготовителе.

Заявитель же не представил сведений о своем присутствии на российском рынке в качестве производителя товаров 11 класса МКТУ или о размещении заказов на их производство в Китае, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение. Более того, заявителем не представлена какая-либо информация, опровергающая сведения сети Интернет.

Регистрация такого обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключение экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

Что касается вопроса о возможности ссылаться в решении Роспатента на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10^{bis} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, декларативность доводов заявителя, изложенных в возражении, а также то, что в представленных материалах не прослеживается связь заявителя с производителем кондиционеров «AUSTEC» из Китая, послужили основанием для вывода о том, что наличие на рынке однородных товаров, маркированных тождественными обозначениями, может привести к формированию в сознании потребителя представления об определенном происхождении товара и его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2009.