

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, поступившее в федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703037 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703037 с приоритетом от 07.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ФорексИн», г. Томск (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее круг черного цвета, в центре которого размещена строчная буква «f» латинского алфавита, выполненная оригинальным шрифтом белого цвета, и жирная точка белого цвета. Под кругом оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «ForexInn» с исполнением букв «F» и «I» заглавными. Словесный элемент «Forex» выполнен буквами белого цвета на фоне прямоугольника черного цвета, а элемент «Inn» выполнен буквами черного цвета. В отношении словесного элемента «Forex» самостоятельная правовая охрана не испрашивается.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703037 для всех заявленных услуг 35, 45 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 наименование компании «ForexInn» LTD (Гонконг), и комбинированное обозначение, используемое данной компанией для индивидуализации оказываемых ею услуг (см. Интернет, www.forexinn.ru, www.brokeri-forex.ru, www.bh-consulting.com и др.).

В связи с изложенным заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как способное ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Представленные заявителем документы подтверждают, что заявитель ООО «ФорексИнн» является официальным представителем компании «ForexInn» LTD (Гонконг). Однако заявителем не представлено разрешение от «ForexInn» LTD (Гонконг) на регистрацию заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на имя ООО «ФорексИнн» для услуг 35, 45 классов МКТУ.

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

- компания заявителя является деловым партнером компании «ForexInn» LTD (Гонконг), в подтверждение чего заявителем в ответе на уведомление экспертизы прилагались Агентское соглашение между ООО «ФорексИнн» и «ForexInn» LTD (Гонконг), а также генеральная доверенность, выданная «ForexInn» LTD (Гонконг) на имя Набиуллина Булата, являющегося директором ООО «ФорексИнн»;

- в дополнение к представленным ранее документам, подтверждающим деловые отношения между «ForexInn» LTD (Гонконг) и ООО «ФорексИнн», заявитель представляет письмо-согласие от «ForexInn» LTD (Гонконг) на

регистрацию обозначения по заявке № 2011703037 в качестве знака обслуживания для услуг 35 и 45 классов МКТУ на имя ООО «ФорексИн»;

- в отношении сайта www.forexinn.ru заявитель сообщает, что данный сайт является сайтом компании заявителя;

- помимо информации о деятельности ООО «ФорексИн» на данном сайте размещена информация, свидетельствующая о сотрудничестве компании «ForexInn» LTD (Гонконг) и ООО «ФорексИн»;

- заявитель еще задолго до даты подачи заявки №2011703037 использовал данное обозначение при оказании услуг;

- в 2010 году были разработаны фирменный стиль компании ООО «ФорексИн» и стратегия продвижения компании на рынке города Томска.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703037 в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- агентское соглашение между ООО «ФорексИн» и «ForexInn» LTD (Гонконг) [1];

- доверенность, выданная «ForexInn» LTD (Гонконг) [2];

- письмо-согласие «ForexInn» LTD (Гонконг) [3];

- справка ЗАО «РСИЦ» от 10.01.2013 [4];

- договор №10-04 от 13.10.2010 [5];

- договор оказания консультационных услуг от 10.12.2010 [6];

- соглашения, заключенные заявителем с различными компаниями [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.02.2011) заявки №2011703037 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, включающее круг черного цвета, в центре которого размещена строчная буква «f» латинского алфавита, выполненная оригинальным шрифтом белого цвета, и жирная точка белого цвета. Под кругом оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «ForexInn» с исполнением букв «F» и «I» заглавными. Словесный элемент «Forex» выполнен буквами белого цвета на фоне прямоугольника черного цвета, а элемент «Inn» выполнен буквами черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Словесный элемент «Forex» (иногда FX, от англ. FOReign EXchange - обмен иностранной валюты) - рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам. В англоязычной среде Форексом обычно называют валютный рынок, а также торговлю валютой (см. www.russika.ru > Энциклопедический фонд России).

Таким образом, словесный элемент «Forex» представляет собой характеристику определенных услуг, связанных с рынком обмена валют, в связи с чем этот элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В отношении словесного элемента «Forex» заявителем не испрашивалась самостоятельная правовая охрана.

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

Из имеющихся в деле распечаток из сети Интернет усматривается, что обозначение, тождественное анализируемому, используется для индивидуализации услуг компанией «ForexInn» LTD (Гонконг).

Вместе с тем, заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что ООО «ФорексИн» и «ForexInn» LTD (Гонконг) связаны агентскими отношениями. Так, согласно агентскому соглашению [1] ООО «ФорексИн» выступает в качестве агента компании «ForexInn» LTD (Гонконг) с целью предоставления услуг доступа на рынок Форекс, а также другой подобной деятельности.

Кроме того, заявитель представил письмо [3], в котором компания «ForexInn» LTD (Гонконг) выразила согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2011703037 на имя ООО «ФорексИн» в отношении всех услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано на его безотзывность.

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

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

удовлетворить возражение от 07.03.2013, отменить решение Роспатента от 23.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703037.