

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 19.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713415 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011713415 с конвенционным приоритетом от 09.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Эппл Инк., США (далее - заявитель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «THUNDERBOLT» (переводится с английского языка как «удар молнии»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713415 для всех заявленных товаров и услуг.

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 название технологии по передаче данных между персональным компьютером и периферийными устройствами, разработанной и используемой корпорацией Intel, расположенной по адресу: 2200 Mission Collage Blvd Mail Spop SC4-203, Santa Clara, CA 95052-8119 US, см. Интернет (<http://www.intel.ru/content/www/ru/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-developer.html>;<http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt>;[http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?chr\(63\)+14/36/48](http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?chr(63)+14/36/48), [1]). Таким образом, обозначение «THUNDERBOLT» индивидуализирует однородные заявленным товары и услуги корпорации Intel.

В решении не отрицается факт использования компанией «Apple» технологии «THUNDERBOLT» в производимых ею продуктах.

С учетом изложенного, регистрация обозначения «THUNDERBOLT» на имя заявителя (являющегося в данном случае лишь пользователем продукции корпорации Intel), в отношении таких товаров, как, например, компьютеров, потребительской электроники и т.д., обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров.

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

- в статье из Википедии, приводимой в заключении по результатам экспертизы в качестве источника, указывается, что «THUNDERBOLT был разработан Intel в сотрудничестве с компанией Apple. Был введен в коммерческий оборот в 2011 году Apple на MacBook Pro»;

- таким образом, технология была разработана не просто Интел, а Интел в сотрудничестве с Эппл;

- использование технологии «THUNDERBOLT» на продуктах, то есть в отношении перечисленных в заявке товаров, осуществляется компанией Эппл, которая и ввела его в коммерческий оборот;

- таким образом, Википедия подтверждает, что одно из значений слова «THUNDERBOLT» - название технологии, разработанной и используемой Apple, в связи с чем отсутствует ложность;

- проводя поиск в Интернете, встречается множество других ссылок, демонстрирующих использование этого слова в иных контекстах, и в том числе в качестве технологии, используемой компанией Apple;

- в подтверждение вышесказанного, прилагается письмо самой компании Интел Корпорейшн, подтверждающее, что технология «THUNDERBOLT» создана совместно компаниями Интел и Эппл, что она используется в продукции Эппл, что по соглашению компаний изначальная регистрация знака была поручена компании Эппл, и что Интел Корпорейшн согласна с регистрацией и использованием знака по рассматриваемой заявке на имя именно компании Эппл.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713415 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 15.05.2013 заявитель представил оригинал упомянутого в возражении письма компании Intel [2].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (09.11.2010) заявки №2011713415 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 словесное обозначение «THUNDERBOLT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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 [1].

Из имеющихся в деле распечаток усматривается, что обозначение, тождественное анализируемому, упоминается на различных сайтах сети Интернет в качестве названия технологии, разработанной совместно компаниями Интел и Эппл. Таким образом, заявитель принимал участие в разработке указанной технологии. При этом именно компания Эппл стала использовать технологию «THUNDERBOLT» в своей продукции, относящейся к товарам 09 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель представил письмо [2], в котором компания Интел подтверждает приведенную выше информацию и сообщает о том, что по соглашению компаний Интел и Эппл регистрация знака «THUNDERBOLT» была поручена компании Эппл, и что компания Интел согласна с регистрацией и

использованием товарного знака по заявке №2011713415 именно компанией Эпл.

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 19.03.2013, отменить решение Роспатента от 18.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713415.