

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, рассмотрела возражение от 22.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дальторг», г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714911, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011714911 с приоритетом от 13.05.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CARINHOSO», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.10.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 «информация и советы коммерческие потребителям», услуг 36 класса МКТУ «брокерские услуги; маклерство; посредничество биржевое» и услуг 39 класса МКТУ «перевозка грузовым автотранспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские». Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ и другой части услуг 35 и 39 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «CARINHOSO» (порт. – любящий) представляет собой слово португальского происхождения, которое воспроизводит название коллекции обуви, производимой под обозначением «Ortopre» компанией из Бразилии «Grupo Paqueta», которая продается в России через обширную сеть Интернет-магазинов, поэтому оно способно породить в сознании потребителя ассоциации с определенным производителем, что не соответствует действительности в отношении заявителя – ООО «Дальторг», то есть данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения производителя товаров 25 и части услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с этими товарами.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие вышеуказанную информацию.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.11.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.10.2012.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- законодательством не запрещена регистрация обозначений, представляющих собой иностранные слова;
- Интернет не является источником достоверных сведений.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CARINHOSO», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

В соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке или с использованием букв иностранного алфавита само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского лица.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит название коллекции обуви, производимой под обозначением «Ortope» компанией из Бразилии «Grupo Paqueta», которым данное предприятие маркирует свои товары (см. www.yandex.ru, www.ortope.com.br, www.paqueta.com).

Присутствие в сети Интернет соответствующих сведений позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей о товарах, маркированных обозначением «CARINHOSO». При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Учитывая общедоступность Интернет – ресурсов, в том числе Интернет магазинов, через которые в России продается обувь, маркированная обозначением,

тождественным заявленному обозначению (www.murzilka-obuv.ru, www.grandpasso.ru, www.moskva.tiu.ru, и др.), можно сделать вывод, что товары 25 класса МКТУ, индивидуализируемые заявленным обозначением, могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные бразильским производителем, породив, тем самым, в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе приведенных в заявке товаров 25 класса МКТУ.

В свою очередь, анализ перечня услуг 35 и 39 классов МКТУ, приведенного в заявке, показал, что часть этих услуг либо напрямую связаны с обувью и услугами по рекламе и продвижению этих товаров, либо представляют собой услуги, однородные или сопутствующие им.

Следует отметить, что возражение содержит только общие умозрительные рассуждения об Интернете, как ненадежном источнике информации, но заявителем не были представлены какие-либо доводы и документы, которые опровергали бы упомянутые выше конкретные сведения и соответствующие выводы. Отсутствуют также и какие-либо сведения о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения, которые свидетельствовали бы, например, о наличии экономической связи заявителя с компанией, производящей детскую обувь, маркированную обозначением «CARINHOSO».

Ввиду указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 25 и части услуг 35, 39 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2012.