

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.04.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727438/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Системы опалубки для траншейного строительства", Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008727438/50 с приоритетом от 26.08.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из буквенного элемента «SBH», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде треугольника. Регистрация испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.02.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 06 класса МКТУ заявленного перечня на основании пунктов 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места производства товаров. Указанное мотивировано тем, что в соответствии с информацией сети Интернет

(www.sbh-tiefbautechnik.com)

заявленное

обозначение

воспроизводит обозначение, которым немецкая компания SBH Tiefbautechnik GmbH маркирует товары, однородные товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель не отрицает, что товары 06 класса МКТУ фактически производятся немецкой компанией в Германии, но компания-производитель предоставила письмо-согласие, содержащее разрешение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя;

- компания-заявитель является эксклюзивным дилером немецкой фирмы на территории РФ, заявитель ввозит товары, произведенные немецкой фирмой;

- заявитель использует заявленное обозначение для заявленных товаров 06 класса МКТУ, а отказ в регистрации товарного знака в отношении этих товаров может служить причиной возникновения ситуаций, затрудняющих хозяйственную деятельность заявителя, таких как внесение сведений в Таможенный реестр, возникновение недобросовестной конкуренции, невозможность запрета использования товарного знака иным лицам. Возможна ситуация с регистрацией товарного знака на имя иного лица в отношении товаров 06 класса МКТУ, в связи с чем возникнет нарушение прав заявителя на фирменное наименование и т.п.;

- заявитель не скрывает информацию о реальном производителе товаров (немецкой фирме), ввиду чего не вводит потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение «SBH» по заявке №2008727438/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

- копия письма-согласия (оригинал имеется в деле заявки);
- копия таможенной декларации;
- копия контракта;
- копия информационного письма;
- копия договора, копия доверенности.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.08.2010, заявитель, уведомленный должным образом, не присутствовал.

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

С учетом даты (26.08.2008) поступления заявки №2008727438/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 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 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 комбинированное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из буквенного элемента «SBH», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде треугольника.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным сочетанием букв и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так, по информации сети Интернет, обозначение «SBH» используется компанией «SBH Tiefbautechnik» GmbH (Ferdinand Porsche Strasse 8 52525 Heinsberg, Germany) для маркировки производимых ей товаров (крепи, опалубка различных модификаций). Компания имеет представительства в большинстве европейских стран, Азии, Северной и Южной Америке (см. http://www.sbh-tiefbautechnik.com/eng/sbh_weltweit.htm). Заявителем не оспаривается, что производителем товаров является данная компания, кроме того, компания-заявитель указана на сайте немецкой компании как единственный представитель на территории Российской Федерации.

Анализ представленных с возражением материалов показал, что они не снимают оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ ввиду следующего.

Представленное заявителем письмо-согласие, согласно которому компания «SBH Tiefbautechnik» GmbH дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, не может являться основанием для опровержения мотивов для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака, поскольку предоставление подобного письма не предусмотрено положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленная копия таможенной декларации выполнена в нечитаемом виде и не может быть проанализирована.

Контракт №D/07/01, согласно которому заявитель приобретает у фирмы «SBH Tiefbautechnik» GmbH комплект оборудования, также не опровергает доводов о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку подтверждает, что реальным производителем товаров является немецкая компания.

Письмо от 25.01.2010, подтверждающее, что фирма-заявитель является эксклюзивным дилером/дистрибьютером в Российской Федерации, имеет силу на период от 01.01.2010 до 31.12.2010, и противоречит информации, изложенной в письме-согласии ввиду того, что письмо-согласие, составленное 26.08.2008, является бессрчным и безотзывным, а данное письмо, составленное позднее (25.01.2010) ограничивает период эксклюзивности дилерства 2010 годом.

Договор на поставку товара, по которому заявитель выступает как поставщик оборудования, не доказывает невозможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара и не опровергает информацию, что реальным производителем товаров является фирма «SBH Tiefbautechnik» GmbH.

Ввиду вышеизложенного, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что реальным производителем товаров 06 класса МКТУ,

маркированных обозначением, тождественным заявленному, является «SBH Tiefbautechnik», Германия. Регистрация товарного знака в отношении товаров, однородных товарам, производимым этим предприятием, на имя иного лица, не являющегося их производителем, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для изменения решения Роспатента от 26.02.2010 и удовлетворения возражения от 16.04.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727438/50.