

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 ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Терра-Экология», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712587/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009712587/50 с приоритетом от 04.06.2010 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Spill-» и «Sorb», расположенными в две строки и выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и желто-зеленого цвета. Внизу присутствует изображение травы. Сверху словесного элемента помещен стилизованный треугольник, внутри которого расположено изображение капли. Вторая капля является точкой над буквой «i». Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 17.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным обозначением, заявленным от имени иного лица, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленная заявка №2008736158/50 была отозвана заявителем, соответственно указанная заявка не может служить основанием для отказа в регистрации;

- также заявитель получил согласие на регистрацию заявленного обозначения от канадской компании «Спил-Сорб Канада Инк.».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.06.2009) приоритета 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно услуг и лица, их оказывающего.

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 комбинированное обозначение со словесными элементами «Spill-» и «Sorb», расположенными в две строки и выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и желто-зеленого цвета. Внизу расположено изображение травы. Сверху словесного элемента находится стилизованный треугольник, внутри которого вписано изображение капли. Вторая капля является точкой над буквой «i» (1). Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2008736158/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Spill-» и «Sorb», расположенными в две строки и выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и желто-зеленого цвета. Внизу расположено изображение травы. Сверху словесного элемента находится стилизованный треугольник, внутри которого вписано изображение капли. Вторая капля является точкой над буквой «i» (2). Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначения показал, что они являются тождественными, а услуги идентичными, что свидетельствует о правомерности принятого решения.

Однако, до даты (14.04.2010) принятия возражения к рассмотрению заявка (2) была отозвана, в виду чего она не является препятствием для регистрации в качестве товарного знака.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении экспертизы и не позволяющее прийти к выводу об охраноспособности заявленного обозначения.

А именно, было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам состоявшемся 16.07.2010 заявителем было представлено «объяснение об обстоятельствах имеющих значение для рассмотрения возражения», доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Терра-Экология» является эксклюзивным дистрибьютором компании «Спил-Сорб Инк» и осуществляет реализацию на территории РФ абсорбентов под маркой «Spill-Sorb»;

- реализация продукции осуществляется, в том числе через электронный магазин www.spillsorb.ru;

- компания «Спил-Сорб Инк» не ведет самостоятельной хозяйственной деятельности на территории России и приняла решение о регистрации комбинированных товарных знаков на территории РФ на имя эксклюзивного дистрибьютера ООО «Терра-Экология»;

- для этих целей компания «Спил-Сорб Инк» предоставила письменное согласие;

- учитывая вышеизложенное, заявитель полагает, что регистрация товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса не будет вводить потребителя в заблуждение.

Также заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- распечатка с сайта www.fips.ru;
- распечатка с сайта www.spillsorb.ru;
- распечатка о компании Терра Экология;
- распечатка «экологически безопасное решение при ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов»;
- копии грузовых таможенных деклараций;
- копия договора на возмездное оказание услуг по таможенному оформлению товаров от 23.05.2010;
- копия письма-согласия относительно заявки №2010711267/50;
- копия свидетельства на товарный знак «SPILL-SORB» выданного Ведомством Канады по интеллектуальной собственности;
- журнал «Экология Производства» № 6 от июня 2010.

Оценив доводы заявителя, коллегия приходит к следующему выводу. Согласно имеющимся сведениями, в том числе и информации с сайта (www.bioecosentre.ru) на российский рынок продукцию, а именно абсорбенты, маркируемые тождественным обозначением, поставляет несколько иностранных компаний. А именно, «Спил-Сорб Инк», «Earthwize Envirionmental SA (PTY) Ltd» и «Zorbit Technologies inc.».

Заявитель является генеральным дистрибьютером одного из указанных выше производителей товаров. Данное позволяет прийти к выводу, что охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, непосредственно связанных с данными товарами.

Высокая степень сходства заявленного обозначения, используемого ООО «Терра-Экология», и обозначения, используемого иными компаниями в качестве товарного знака, и пересечение деятельности производителей абсорбентов позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать

источник происхождения товаров и услуг, как один и тот же. При этом не имеет значения наличие или отсутствие согласия на регистрацию.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения (1) противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, ввиду чего заявленному обозначению по заявке №2009712587/50 не может быть предоставлена правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2010, изменить решение Роспатента от 17.12.2009 и отказать по дополнительным основаниям в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712587/50: