

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, 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 26.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Теплофф», г. Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005722397/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005722397/50 с приоритетом от 05.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, «изобразительный элемент которого представляет собой красный треугольник с расположенной внутри белой волнообразной линией. По всей поверхности треугольник окаймляет тонкая красная линия. Словесный элемент «ТЕПЛОФФ», расположенный в нижней части обозначения, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. (транслитерация – теплофф)».

Решение экспертизы от 14.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение полностью воспроизводит фирменное наименование компании «ТЕПЛОФФ», созданной в 2004 году и являющейся партнером производителей и поставщиков, строительных и промышленных материалов в области маркетинга, сбыта, брендинга, кадрового консалтинга и обучения. Почтовый адрес компании: 103473, Москва, 3-й Самотёчный переулок, 16-98. В связи с тем, что регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя ЗАО «ТЕПЛОФФ», 119019, Москва, Гоголевский бульвар, д.17, оф.408, оно способно ввести потребителя в заблуждения относительно фирмы, оказывающей услуги.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылка, приведенная экспертизой, не что иное, как рекламная компания заявителя ЗАО «Теплофф», созданного в 2004 году и имеющего несколько офисов в Москве, и поэтому не является обоснованной в рамках п.3 ст.6 Закона;
- заявленное обозначение само по себе в отношении заявленного перечня услуг не содержит какой-либо информации, способной ввести потребителя в заблуждение.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- копии документов ЗАО «Теплофф» о назначении генерального директора.

Кроме того, в корреспонденции от 29.10.2008 заявитель приложил справку Регионального Сетевого Информационного Центра, которая подтверждает, что ЗАО «Теплофф» является администратором доменного имени TEPLOFF.RU.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 содержит словесный элемент «ТЕПЛОФФ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в красном цвете, который накладывается на такой же словесный элемент желтого цвета, расположенный на заднем плане, и изобразительный элемент в виде красного треугольника, окаймленный белой линией и содержащий внутри белую волнообразную линию.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 («агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) и 42 («научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги дизайнеров в области упаковки») классов МКТУ.

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, основывается на сведениях, полученных из сети справочной системы Яндекс, содержащей ссылку на сайт [www.teploff.ru](http://www.teploff.ru).

Из имеющихся в деле распечаток следует, что на данном сайте выложена информация о компании, предоставляющей услуги на рынках строительных и промышленных материалов «ТЕПЛОФФ» с указанием почтового адреса - 119019, Москва, 3-й Самотечный переулок, 16-98; и электронной почты – [teploff@teploff.ru](mailto:teploff@teploff.ru).

Из материалов возражения следует, что администратором доменного имени, то есть лицом, на имя которого доменное имя зарегистрировано в центральной базе данных доменов RU, является лицо, подавшее возражение - ЗАО «Теплофф», что подтверждается справкой Регионального Сетевого Информационного Центра.

Также следует отметить, что словесное обозначение «ТЕПЛОФФ», входящее в состав заявленного комбинированного обозначения, само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и как следствие отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.10.2007, отменить решение экспертизы от 14.05.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

35- агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям);

42- научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги дизайнеров в области упаковки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.

