

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 15.11.2017 возражение компании SIRA INDUSTRIE S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737086 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015737086 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2015 на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесными элементами «SIRA» и «RUS», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «RUS» является неохраняемым элементом, так как он не обладает различительной способностью, поскольку является сокращением от слова «Russia» («Россия»), ввиду чего указывает на место происхождения товаров и услуг, а поскольку местом нахождения заявителя является Италия, то заявленное

обозначение, в состав которого включен этот словесный элемент, способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является способным ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров и услуг, так как экономическая деятельность заявителя связана непосредственно с территорией Российской Федерации, на которой под его полным контролем создано и осуществляет свою производственную деятельность ООО «СИРА РУС» (г. Пермь), получающее все необходимые комплектующие для производства соответствующих товаров напрямую от заявителя и само не имеющее права на получение исключительных прав на какие-либо объекты интеллектуальной собственности, сходные с объектами интеллектуальной собственности заявителя, что известно российскому потребителю благодаря соответствующим публикациям в российских средствах массовой информации.

При этом заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о том, что словесный элемент «RUS» является неохраняемым элементом.

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

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- выписка из Реестра предприятий Официального архива торговой палаты Болоньи со сведениями о компании SIRA JVR S.R.L., Италия [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «СИРА РУС», г. Пермь [2];
- таможенные декларации и счета на поставку товаров заявителя [3];
- каталог продукции заявителя [4];
- публикации сведений о деятельности заявителя в российских средствах массовой информации [5];


- официальные письма заявителя и ООО «СИРА РУС» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.11.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Анализ заявленного комбинированного обозначения  показал, что доминирующее положение в его составе занимает словесный элемент «SIRA», выполненный оригинальным крупным (жирным) шрифтом буквами латинского алфавита и воспроизводящий, собственно, отличительную часть фирменного наименования заявителя. В свою очередь, словесный элемент «RUS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита более меньшего размера,

может быть включен в товарный знак на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса лишь в качестве неохраняемого элемента, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, словесный элемент «RUS» действительно может быть воспринят в качестве сокращения от слова «Russia» («Россия»), то есть как указание на какую-либо принадлежность к территории России, но местом нахождения заявителя является Италия.

Однако из представленных документов [1 – 6] следует, что экономическая деятельность заявителя связана непосредственно с территорией Российской Федерации, на которой под его полным контролем создано и осуществляет свою производственную деятельность ООО «СИРА РУС» (г. Пермь).

Так, заявитель, согласно выписке из Реестра предприятий Официального архива торговой палаты Болоньи [1], является учредителем компании SIRA JVR S.R.L. (Италия), которая, в свою очередь, выступает учредителем ООО «СИРА РУС» (г. Пермь) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [2], что позволяет признать заявителя аффилированным лицом указанной российской компании.

При этом все необходимые комплектующие для производства соответствующих товаров, приведенных в заявке, согласно таможенным декларациям и счетам [3], поставляются напрямую от заявителя для ООО «СИРА РУС» (г. Пермь).

В официальных письмах [6] от самого заявителя, управляющий директор которого является одновременно и управляющим директором компании SIRA JVR S.R.L., и, собственно, от ООО «СИРА РУС» указано, что ООО «СИРА РУС» учреждено компанией SIRA JVR S.R.L., учрежденной именно заявителем, который напрямую поставляет для ООО «СИРА РУС» все комплектующие для производства им товаров на территории Российской Федерации под полным контролем со стороны заявителя и с указанием принадлежности именно заявителю исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности.

Каталог продукции заявителя [4] и публикации в российских средствах массовой информации сведений о деятельности заявителя в Российской Федерации и о его продукции [5] позволяют сделать вывод об определенной известности российскому потребителю вышеуказанных обстоятельств, связанных с производством индивидуализируемых заявленным обозначением соответствующих товаров на территории России ООО «СИРА РУС» под установленным контролем заявителя.

В частности, отмечается наличие в российских средствах массовой информации сведений об определенных договоренностях при поддержке исполнительных органов государственной власти Пермского края по привлечению иностранных инвестиций со стороны заявителя и созданию в г. Перми соответствующего совместного производственного предприятия с его непосредственным участием.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения приведенных в заявке товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015737086.