



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2016. Данное возражение подано ИП Красюк Н.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735716, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014735716 на регистрацию комбинированного обозначения  «» была подана на имя заявителя 23.10.2014 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «электроды для сварочных машин».

Роспатентом 26.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735716. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «STANDART», который в силу своего смыслового значения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров, в том числе носящие хвalebный характер.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ПАО «ПлазмаТек PlasmaТес», Украина, для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам (<http://www.plasmatec.com.ua/plazmatec/products/4/>). Также, экспертизой отмечено, что заявителем не представлено доказательств того, что он является официальным дилером украинской компании, либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что указанный производитель выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. От имени компании ПАО «ПлазмаТек PlasmaТес» представлены документы, что заявленное обозначение разработано по ее заказу в 2008 г. для маркировки товаров, однородных заявленным. Изложенное позволило экспертизе сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против оценки экспертизой словесного элемента заявленного обозначения «STANDART», как обозначения, не обладающего различительной в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ (электроды для сварочных машин). Вместе с тем, указанное словесное обозначение не занимает в составе заявленного комбинированного обозначения доминирующего положения в силу его пространственного расположения, пропорций и использования белого цвета для шрифтового исполнения;

- обращения от имени ПАО «ПлазмаТек PlasmaТес» поданы Слободянюком В.П., при этом данными лицами не подтверждена известность товаров, маркированных обозначением «STANDART», в отношении группы компаний до даты подачи рассматриваемой заявки;

- знаки Слободянюка В.П. (товарные знаки №№ 98696, 137697), содержат слабый, изначально неохраноспособный описательный словесный элемент

STANDART, при этом все они имеют правовую охрану исключительно на территории Украины. Кроме того, национальный комбинированный товарный знак со словесным элементом «STANDART» содержит совершенно иное изобразительное обозначение, не сходное с заявленным обозначением;

- ни Слободянюк В.П., ни иные лица не подтвердили наличие исключительных прав на какие-либо товарные знаки, содержащие словесный элемент STANDART, или графическое изображение, сходное с заявленным обозначением, используемые для маркировки электродов на территории Российской Федерации;

- представленные от имени украинской компании справки содержат информацию о выпуске электродов «STANDART» в 2014 году, однако не подтверждают введение данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- все информационные материалы с сайтов из сети Интернет, указанных в уведомлении и отказе Роспатента, не содержат даты выпуска и не подтверждают введение в оборот электродов;

- материалы Слободянюка В.П. содержат противоречащие друг другу данные касательно даты разработки дизайна упаковки электродов «STANDART» и введения в оборот товаров в указанной упаковке.

В возражении также отмечено, что заявителю принадлежат исключительные авторские права на дизайн упаковки «Сварочные электроды «STANDART», содержащей заявленное обозначение (2011 год). Кроме того, у заявителя имеются производственные мощности и сырье для производства товаров (электродов). Также указано на документы, подтверждающие производство заявителем (и по его заказу), электродов, маркированных заявленным обозначением.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы [1], в том числе, распечатки из сети Интернет, договоры, спецификации, список контрагентов, рекламные материалы и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735716.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (23.10.2014) заявки № 2014735716 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.


Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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 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 «» является комбинированным и представляет собой композицию из изображения строительных конструкций и словесного элемента «STANDART», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Композиция выполнена в горизонтально-ориентированном прямоугольнике. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «белый, черный, серый, красный, светло-оливковый, темно-оливковый, светло-золотой, хаки» в отношении товаров 07 класса МКТУ: «электроды для сварочных машин».

Анализ заявленного обозначения и словарно-справочной литературы показал, что в его состав включено слово «STANDART», которое является лексической единицей английского языка и переводится как: 1) стандарт, норма, уровень, 2) стандартный, типичный (стандарт – образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по своим признакам, свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие сведения, либо нечто шаблонное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого).

С учетом приведенных семантических значений коллегия считает, что в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ рассматриваемый элемент может восприниматься как «описательный», указывающий на какие-либо свойства заявленных товаров, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо указать, что слово «STANDART» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении () и может быть включено в его состав как неохраняемый элемент.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Доводы экспертизы построены на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ПАО «ПлазмаТек PlasmaТек».

Коллегия отмечает, что в обосновании позиции экспертизой указана лишь одна ссылка из сети Интернет – <http://www.plasmatec.com.ua/plasmatec/products/4/> (доменный адрес Украины).


Анализ документов ПАО «ПлазмаТек PlasmaТек», которые, по мнению экспертизы, свидетельствуют о том, что данной компанией в 2008 году было разработано заявленное обозначение, показал, что данные материалы касаются словесного обозначения «STANDART».

Следует также указать, что зарегистрированные на имя ПАО «ПлазмаТек PlasmaТек» на территории Украины товарные знаки представляют собой обозначения, отличные от заявленного обозначения: знак № 98696 –



«», знак № 137697 – «**STANDART**».

Таким образом, в материалах дела не представлены фактические данные, которые могли бы свидетельствовать об однозначном ассоциировании на территории Российской Федерации заявленного обозначения с украинской компанией и введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается информации из сети Интернет, согласно которой украинской компанией используется обозначение «», коллегия отмечает, что большинство сайтов содержат изображение, в котором приведена информация на

украинском языке – «». Изложенное свидетельствует об

отсутствии адаптации маркировки данного товара для российского потребителя и усиливает позицию о том, что присутствие товаров компании ПАО «ПлазмаТек PlasmaТек» на российском рынке не подтверждено документально.

Напротив, заявителем представлены материалы [1], согласно которым в 2011 году по его заказу был разработан дизайн упаковки «Сварочные электроды «STANDART»», а с 2012 года арендовано нежилое помещение (складское) и закуплено оборудование. Производство осуществляется на ООО «Новооскольский электродный завод» по заказу заявителя. Представлены также договоры по реализации продукции, датированные 2012 – 2014 г.г.

Указанное позволяет усмотреть, что заявитель с 2012 года осуществляет активную реальную хозяйственную деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации сварочных электродов «STANDART», в результате которой товары приобрели у потребителей определенную узнаваемость.

Оценив в целом все фактические обстоятельства дела, коллегия пришла к выводу о возможности регистрации товарного знака по заявке № 2014735716 в отношении товара 07 класса МКТУ: «электроды для сварочных машин» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «STANDART».

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2016, отменить решение Роспатента от 26.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735716.