


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение, поданное компанией Турбо-К Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734567, при этом установила следующее.

Заявка №2018734567 на регистрацию комбинированного обозначения


«» была подана на имя заявителя 13.08.2018 в отношении товаров и услуг 01, 03, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 20.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734567. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит название промывочной жидкости для компрессоров газотурбинных двигателей – «TURBO-K», используемое компанией Roselli Chemicals Inc., Канада, для промывки оборудования на объектах таких компаний, как «Роснефть», «Квадра», «КЭСХолдинг»; данный очиститель также активно применяется при обслуживании газовых турбин Centrax, Solar Turbines, RollsRoyce, то есть при маркировке товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет, http://www.rosma.ru/catalogue/washing-liquids/turbo_K.html), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 01, 03 классов МКТУ или оказывающего услуги 37 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с заявкой «» (по №2018718760 с приоритетом от 08.05.2018) в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03 классов МКТУ [1];

- со знаком «» международная регистрация №580398 с приоритетом от 27.08.1991) в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель действительно использует обозначение «TURBO-K» для маркировки товаров и услуг 01, 03, 37 классов МКТУ и в качестве доказательств прилагает к возражению копию свидетельства об организации компании с

переводом на русский язык (приложение № 1), информацию с официального сайта компании Турбо-К Лимитед, Великобритания (приложения № 2), копию санитарно-эпидемиологического заключения от 10.02.2010 в отношении очистителя компрессоров газовых турбин под товарным знаком «TURBO-K», в котором его производителем указана именно компания заявителя (приложение №3), протокол испытаний очистителя компрессоров газовых турбин «TURBO-K» на содержание спиртосодержащих веществ от 04.02.2010 (приложение № 4), копии отгрузочных документов, таможенных деклараций и счетов, подтверждающих ввоз товаров, маркированных обозначением «TURBO-K», в Россию (приложение № 5);

- некоторое время назад компании TURBO-K Ltd. стало известно, что в мае 2011 года была создана компания TURBO-K International Limited (приложение № 6), которая без ведома заявителя связалась с подрядчиком, на производственных мощностях которого по заказу заявителя создавался очиститель TURBO-K. Таким образом, TURBO-K International Limited стала производить аналогичный товар с использованием средства индивидуализации заявителя – TURBO-K. Кроме того, 23.02.2013 компания TURBO-K International Limited также зарегистрировала домен turbo-k.biz (приложение № 7) и создала вебсайт, копирующий информацию с сайта заявителя, для продвижения своей контрафактной продукции. Дистрибьютером компании на сайте указан Roselli Chemicals Inc. (приложения № 8). Данная компания - Roselli Chemicals Inc. - также указана в качестве производителя товаров на сайте нижегородской компании ЗАО «РОСМА», ссылка на который указана экспертизой в решении (приложение № 9);

- помимо неправомерного использования товарного знака заявителя, компания TURBO-K International Limited начала попытки регистрации обозначения TURBO-K во многих юрисдикциях, в том числе, и в России (заявки на словесное и комбинированное обозначение TURBO-K № 2018707698 с приоритетом от 28 февраля 2018 г., № 201871876 с приоритетом от 8 мая 2018).

Заявителем были направлены обращения экспертам, содержащие доводы о противоречии товарных знаков требованиям законодательства; делопроизводство по обеим заявкам в настоящий момент прекращено;

- компанией TURBO-K International Limited была также подана заявка на товарный знак TURBO-K в Евросоюзе № 013458039, против которой наш доверитель подавал возражение, впоследствии удовлетворенное решениями двух инстанций, в связи с чем товарному знаку компании TURBO-K International Limited было отказано в регистрации для всех товаров и услуг, однородных товарам, производимыми TURBO-K Ltd. Действие товарного знака было сохранено только в отношении неоднородных товаров (копия решения с частичным переводом резолютивной части на русский язык (приложение №10));

- суд Великобритании признал недобросовестность действий учредителя компании Roselli Chemicals, Roni Roselli, и Turbo-K International Limited и соответствующим Постановлением обязал вышеуказанные лица прекратить нарушение прав на средства индивидуализации заявителя и не использовать товарный знак TURBO-K в гражданском обороте. С 26 августа 2020 указанным лицам запрещено использование обозначения TURBO-K и сходных до степени смешения обозначений и логотипов как в Великобритании, так и при экспорте любых товаров из Великобритании. Более того, суд обязал компанию Turbo-K International Limited исключить словесный элемент Turbo-K из своего фирменного наименования (копия постановления Высокого суда Великобритании и Уэльса с частичным переводом на русский язык (приложение №11));

- таким образом, заявитель добросовестно использует товарный знак «TURBO-K» более 20 лет и начал реализовывать продукцию под товарным знаком «TURBO-K» в России 10 лет назад, еще в 2010 году, задолго до даты создания компании TURBO-K International Limited и начала неправомерного использования товарного знака со стороны Roselli Chemicals и ЗАО «РОСМА»;



- противопоставленная заявка «**TURBO-K**» по номеру №2018718760 [1] была признана отозванной 09.09.2020;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего перечня испрашиваемых товаров 37 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 03, 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства об организации компании с переводом на русский язык на 3 л. в 1 экз.;
2. Распечатки с официального сайта компании Турбо-К Лимитед, Великобритания, на 7 л. в 1 экз.;
3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 10.02.2010 в отношении очистителя компрессоров газовых турбин под товарным знаком «TURBO-K» на 2 л. в 1 экз.;
4. Протокол испытаний очистителя компрессоров газовых турбин «TURBO-K» на содержание спиртосодержащих веществ от 04.02.2010 на 2 л. в 1 экз.;
5. Копии счетов на поставку товаров, маркированных обозначений «TURBO-K», начиная с 2010 года и до даты приоритета заявки №2018734567, на 26 л. в 1 экз.;
6. Сертификат организации компании TURBO-K International Limited на 1 л. в 1 экз.;
7. Информация о дате регистрации домена turbo-k.biz на 1 л. в 1 экз.;
8. Информация с сайта turbo-k.biz на 1 л. в 1 экз.;
9. Информация с сайта ЗАО «РОСМА» на 1 л. в 1 экз.;
10. Решение Отдела Возражений на 20 л. в 1 экз.;

11. Копия Постановления суда Великобритании с переводом на русский язык на 5 л. в 1 экз.

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


С учетом даты подачи (13.08.2018) заявки № 2018734567 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованной трапеции, возле которой расположен словесный

элемент «TURBO-K», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с помощью дефиса. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией Roselli Chemicals Inc., Канада для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией Roselli Chemicals Inc., Канада, под обозначением «TURBO-K», территории распространения данной продукции или услуг, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах и услугах 01, 03, 37 классов МКТУ, выпускаемых или оказываемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайте http://www.rosma.ru/catalogue/washing-liquids/turbo_K.html, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы указано, что компания Roselli Chemicals Inc., Канада, осуществляет активную хозяйственную деятельность, как за рубежом, так и на территории Российской Федерации, только на основании информации из сети Интернет (http://www.rosma.ru/catalogue/washing-liquids/turbo_K.html; www.rosma.ru/netcat_files/multifile/2369/Stat_ya_Turbo_K.pdf).


Однако из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что компания Roselli Chemicals Inc., Канада ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 01, 03, 37 классов МКТУ, поскольку из данных ссылок нельзя сделать вывод о том, какая именно продукция производится указанной компанией, равно как и о том, какие услуги оказываются данной компанией.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявитель предоставил информацию о том, что ведет активную хозяйственную деятельность в области производства товаров 01, 03 классов МКТУ и в сфере оказания услуг 37 класса МКТУ, что подтверждается копиями отгрузочных документов, таможенных деклараций и счетов, подтверждающих ввоз товаров, маркированных обозначением «TURBO-K», в Россию на сумму более 4 000 000 рублей (приложение № 5), копией санитарно-эпидемиологического заключения от 10.02.2010 в отношении очистителя компрессоров газовых турбин под товарным знаком «TURBO-K», в котором его производителем указана именно компания заявителя (приложение №3), протокол испытаний очистителя компрессоров газовых турбин «TURBO-K» на содержание спиртосодержащих веществ от 04.02.2010 (приложение № 4). Кроме того, заявителем представлена информация с официального сайта компании Турбо-К Лимитед, Великобритания (приложения № 2), которая была

размещена до даты приоритета заявленного обозначения «».

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «TURBO-K» будет ассоциироваться именно с компанией Roselli Chemicals Inc., Канада, и, как следствие, при восприятии товаров или услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 20.11.2019, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленная заявка [1] «  » является комбинированной, состоящей из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «TURBO-K», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита при помощи дефиса. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного графического элемента, и из словесного элемента «TURBO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 09.09.2020 противопоставленная заявка [1] была признана отозванной.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 20.11.2019 и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 01, 03 классов МКТУ, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.


Вместе с тем коллегия сообщает, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для всех испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [2] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 20.11.2019 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2018734567 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018734567.