

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.10.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719305/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Юнит Марк Про», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008719305/50 с приоритетом от 18.06.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «UNIROLLER», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Указанное мотивировано тем, что в соответствии с информацией сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которым немецкая

компания «Johannes Lubbering Abrollsysteme» маркирует товары, однородные товарам 06, 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель является разработчиком обозначения «UNIROLLER», и начиная с 2006 года по его заказу немецкая фирма «Johannes Lubbering Abrollsysteme» производит устройства для размотки кабеля под обозначением «UNIROLLER» только для рынка Российской Федерации;

- заявитель владеет сайтом www.ump-electro.ru, на котором размещается информация как о деятельности заявителя, так и об устройствах «UNIROLLER»;

- заявитель для подтверждения указанной информации предоставил копию контракта и письмо от немецкой фирмы, согласно которым он является эксклюзивным заказчиком и дистрибьютором данных устройств под товарным знаком «UNIROLLER». Кроме этого представлено письмо-согласие от немецкой компании на регистрацию товарного знака «UNIROLLER» на имя заявителя;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение «UNIROLLER» по заявке №2008719305/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров:

06 – конструкции передвижные, а именно: устройства для размотки кабеля.

07 – механизмы подающие [детали машин], а именно: устройства для размотки кабеля.

08 – устройства натяжные для проводов и металлических лент, а именно: устройства для размотки кабеля.

К возражению приложены:

- распечатка с сайта;
- каталог;
- копия контракта с дополнением;
- информационное письмо от немецкой фирмы;

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 22.11.2010, было перенесено в связи с необходимостью представления дополнительных материалов, подтверждающих доводы заявителя.

На заседание коллегии, состоявшееся 16.12.2010, заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо немецкой компании, подтверждающее информацию о принадлежности обозначения «UNIROLLER» заявителю;
- контракты, договоры и письма компаний, приобретающих у заявителя продукцию, маркированную обозначением «UNIROLLER».

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

С учетом даты (18.06.2008) поступления заявки №2008719305/50 на регистрацию товарного знака 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, зарегистрированным 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 1486 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 пунктом 2.5 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.

Заявлено словесное обозначение «UNIROLLER», выполненное заглавными буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В решении Роспатента указывается, что согласно сведениям сети Интернет производителем товаров, маркированных обозначением «UNIROLLER», является компания «Johannes Lubbering Abrollsysteme», Германия.

Анализ имеющихся в материалах дела писем данной компании показал, что данная компания подтверждает, что «права на название «UNIROLLER» принадлежат ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», которое является официальным и эксклюзивным дистрибьютором устройств для размотки кабеля и провода. В письме отмечается, что продукция компании «Johannes Lubbering Abrollsysteme», а именно устройства для размотки кабеля и провода, поставляются по заказу ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» только под обозначением «UNIROLLER» и только на

территорию РФ. Даная информация подтверждается и дополнением к контракту №UR03-2008 от 17.03.2008, также имеющимся в материалах дела.

Также в материалах имеются доказательства того, что все компании, распространяющие на территории Российской Федерации товары под обозначением «UNIROLLER», приобретают данные товары у ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об обоснованности возражения от 18.10.2010 и не находит оснований для признания заявленного обозначения «UNIRILLER» способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, так как заявитель подтвердил, что реальным производителем является немецкая компания «Johannes Lubbering Abrollsysteme», действующая по эксклюзивному заказу заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 18.10.2010, отменить решение Роспатента от 18.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008719305/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: