

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 возражение, поступившее 21.07.2023, поданное Обществом с «МеталМастер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732234, при этом установила следующее.

Обозначение «**METALMAK**» по заявке №2022732234 подано 19.05.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое

мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется компанией Metalmak GmbH для маркировки товаров, однородных заявленным, см. Интернет-сайт <https://www.metalmak.de/?anaid=7&dl=ing>, <https://www.turkishexporter.com.tr/ru/companies/metalmak-gmbh-185500/>, <https://www.machmarket.com/profiles/metalmak-gmbh/dw2z?page=3>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.05.2023, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак был заявлен на регистрацию с целью защиты обозначения, которым заявитель маркирует свою новую линейку продукции, а именно фрезерные станки и вертикальные фрезерные обрабатывающие центры, предназначенные для высокоточной обработки металла, производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм;

- компания Metalmak GmbH оказывает услуги по демонтажу и перемещению оборудования, а также занимается покупкой и продажей бывшего в употреблении инструментального, листового металла и промышленного оборудования на одном из региональных рынков Германии;

- официальный сайт Metalmak GmbH находится в доменной зоне Германии, русская версия сайта отсутствует, это затрудняет российскому потребителю доступ к товарам и услугам данной компании, что подтверждает, что компания не работает на рынке РФ;

- заявителем в адрес Metalmak GmbH неоднократно по единственному указанному на официальном сайте адресу электронной почты были направлены письма с запросом о возможности поставки в Россию бывшего в употреблении

промышленного оборудования, ответы на которые не были получены, что указывает на то, что данное юридическое лицо фактически не осуществляет деятельность;

- на заявителе не лежит бремя доказывания ассоциирования у большинства потребителей заявленного обозначения с производимыми им товарами, поскольку доказывать ассоциирование у потребителей заявленного обозначения с иным производителем, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, следует лицу, заявляющему о возможности введения в заблуждение.

Таким образом, ничто не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2022732234 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копии писем в адрес Metalmak GmbH с запросом о возможности поставки оборудования.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2022) поступления заявки №2022732234 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**METALMAK**» является словесным, выполнено латинскими буквами стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ.

В отношении словесного обозначения «METALMAK» экспертизой установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется компанией «Metalmak GmbH» для маркировки товаров, однородных заявленным (интернет-сайт <https://www.metalmak.de/?anaid=7&dl=ing>, <https://www.turkishexporter.com.tr/ru/companies/metalmak-gmbh-185500/>, <https://www.machmarket.com/profiles/metalmak-gmbh/dw2z?page=3>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022732234 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение

элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении приведена Интернет ссылка, свидетельствующая о присутствии в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения сведений о бренде «METALMAK» компании «Metalmak GmbH», Ringofenstr, 37 D-44287 Dortmund, Германия. Проверка дат размещения соответствующей информации с помощью сайта web.archive.org позволила установить, что информация на сайте <https://www.metalmak.de> появилась с 2006 года.

Словесный элемент «METALMAK», представленный на сайте компании «Metalmak GmbH», совпадает с заявленным обозначением «**METALMAK**». При обращении с запросом словесного элемента «METALMAK» к поисковой сети Яндекс в первой строке выпадает ссылка на сайт немецкой компании «Metalmak GmbH».

Из приведенной в оспариваемом решении Интернет-ссылки на сайт <https://www.metalmak.de> следует, что «Metalmak GmbH» – компания, занимающаяся производством, а также торговлей (включая, в том числе, оборудование различных производителей) станками, металлообрабатывающими машинами, машинами для обработки пластмасс, а также сложными производственными линиями. Компания «Metalmak GmbH» является одной из компаний-поставщиков в Германии, является членом TurkishExporter. Место нахождения компании – город Дортмунд, Германия.

На сайте размещен широкий перечень оборудования, поставляемого компанией «Metalmak GmbH», включающий машины для литья под давлением, металлообрабатывающие машины, литейное оборудование, упаковочные машины, станки фрезерные, станки расточные, станки шлифовальные, станки для обработки листового металла, лазерной резки, пильные станки, токарные станки, станки для

обработки труб, прессы, эрозионные машины, роботы, оборудование для формовки листового металла и т.д.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте заявителя (<https://metalmaster.ru/>), компания «МеталМастер» уже 22 года поставляет на рынок Российской Федерации, Беларуси и Казахстана металлообрабатывающее оборудование. Компания «МеталМастер» осуществляет производство и продажу не только оборудования под маркой «MetalMaster», но также на сайте размещены предложения к продаже оборудования иностранных производителей.

В представленном заявителем возражении заявитель отмечает, что под заявленным обозначением маркируется новая линейка продукции, а именно: фрезерные станки и вертикальные фрезерные обрабатывающие центры.

Однако в возражении отсутствует какая-либо информация о деятельности заявителя с обозначением «METALMAK». Доказательства производства и реализации товаров с обозначением «METALMAK» заявителем документально не представлены. Из доступных интернет-источников нельзя установить ведет ли производственную деятельность компания «МеталМастер», связанную с использованием заявленного обозначения «METALMAK». На официальном сайте заявителя поиск по словесному элементу «METALMAK» результатов не дал.

Таким образом, коллегия делает вывод, что сфера деятельности компании заявителя «МеталМастер» и компании «Metalmak GmbH», относящаяся к производству и продаже металлообрабатывающего оборудования и т.д., совпадают, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2022732234 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленный перечень товаров и услуг 07, 08, 35 класса МКТУ включает следующие позиции:

07 класс МКТУ - бетономешалки [машины]; головки сверлильные [детали машин]; гребнеотделители [машины]; долота для машин; дрели ручные

электрические; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; корпуса машин; лезвия [детали машин]; машины гибочные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для крашения; машины для обработки стекла; машины для окрасочных работ; машины для печатания на металлических листах; машины для побелки; машины для резки кровельной черепицы; машины для трамбования; машины для штамповки; машины клепальные; машины отрезные; машины пневматические; машины правильные; машины резальные; механизмы подающие [детали машин]; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты свайные; ножи электрические; ножи, являющиеся частями машин; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; пилы [машины], в том числе ленточные пилы; пилы цепные; полотна пильные [детали машин, станков], в том числе ленточные пильные полотна; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные; соединения уплотнительные [части двигателей]; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие, в том числе ленточнопильные деревообрабатывающие станки; станки для заточки; станки металлообрабатывающие, в том числе ленточнопильные металлообрабатывающие станки; станки режущие с регулировкой размера для промышленных целей; станки резьбонарезные; станки рихтовочные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волоочильные; станы прокатные; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; устройства для управления машинами или двигателями; 08 класс МКТУ - бруски точильные; буравчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; дрели с ручным приводом; зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для гофрирования; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты для резки труб;

инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; канторезы ручные; кернеры [ручные инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов; ножницы слесарные; пилы [ручные инструменты]; рамы пил; резцы фрезерные [ручные инструменты]; рубанки; сверла [части ручных инструментов].

35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, включая сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, телемагазины или интернет-сайты; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги лидогенерации; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все вышеперечисленные услуги в отношении товаров, включенных в 07 и 08 классы.

Коллегия отмечает, что товары производителя «Metalmak GmbH», сведения о котором обнаружены в сети Интернет, а обозначение «METALMAK» использовалось до даты приоритета оспариваемого обозначения, совпадают с заявленными товарами 07 класса МКТУ компании-заявителя, поскольку относятся к одной категории товаров - машины и станки.

Заявленные товары 08 класса МКТУ коллегия относит к категории сопутствующих с товарами 07 класса МКТУ, поскольку указанные товары

(например, бруски точильные, изделия режущие (ручные инструменты), инструменты для полирования, пилы (ручные инструменты), резцы фрезерные (ручные инструменты) и т.д.) можно также отнести к категории металлообрабатывающей продукции.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ с указанным в перечне уточнением *«все вышеперечисленные услуги в отношении товаров, включенных в 07 и 08 классы»* являются корреспондирующими с заявленными товарами 07, 08 классов МКТУ, а именно: с категорией товаров машины, станки, ручные инструменты.

Таким образом, заявленные позиции товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ также совпадают с категорией товаров «машины, станки» производителя «Metalmak GmbH», сведения о котором обнаружены в сети Интернет, а обозначение «METALMAK» использовалось до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Сравниваемые товары и услуги соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Таким образом, регистрация на имя заявителя словесного элемента «METALMAK» в отношении испрашиваемых товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, так как установлено, что данное обозначение в течение периода времени, предшествующего дате подачи заявки, использовалось другим лицом.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2023.