

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСистемы ЮБК», г. Нижний Новгород (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016734629, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016734629, поданной 19.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в красном, желтом, синем, светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесный элемент «ТЕПЛО КРЫМА», выполненный буквами русского алфавита

оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде круга желтого цвета и стилизованного изображения капли синего цвета.

Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016734629. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит название субъекта Российской Федерации – Республика Крым, входящего в состав Крымского Федерального округа (см. сайт Википедия).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в г. Нижнем Новгороде, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров и места нахождения их изготовителя.

В Роспатент 30.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель представил документы, подтверждающие, что производство товаров 11 класса МКТУ осуществляется на территории Республики Крым. С учетом длительного использования заявленного обозначения оно стало устойчиво ассоциироваться с товарами заявителя;

- таким образом, нет оснований считать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров и места нахождения производителя товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016734629 в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Договор аренды нежилого помещения за №1 от 25.11.2014;
2. Трудовые договоры за 2015-2016гг.;

3. Выборка договоров поставки товара и товарные накладные к ним за 2015г.;
4. Договоры поставки за №8 от 14.07.2016 на изготовление упаковки;
5. Фотографии упаковки;
6. Договор №234 от 11.02.2015 на оказание услуг почтовой связи и акты выполненных работ к нему;
7. Сертификат участника выставки «Мир климата», 2018г.;
8. Рекламные материалы (публикации в СМИ, в сети Интернет, сведения об участии в выставке, брошюры, буклеты);
9. Распечатки из сети Интернет сведений об информированности товаров заявителя за 2015-2016 гг.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.09.2016) подачи заявки №2016734629 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями пункта 3 (1) 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 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ТЕПЛО КРЫМА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде круга желтого цвета и стилизованного изображения капли синего цвета. Правовая охрана испрашивается в красном, желтом, синем, светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров и места нахождения их изготовителя. Данный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение включает слово «КРЫМА», образованное от географического названия полуострова Крым, которое воспринимается потребителем в качестве указания на место производства товаров или место нахождения их производителя, в то время как заявитель является компанией, находящейся не в Крыму, а в г. Нижний Новгород.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Для осуществления своей деятельности в 2015 году заявитель заключил договор аренды нежилого помещения [1], согласно которому арендует помещение по адресу: Республика Крым, п. Зуя, ул. Советская, 34 и принимает набор оборудования для изготовления настенных гибких обогревателей, а также заключает трудовые договоры [2] с работниками, проживающими в Республике Крым.

Согласно договору поставки [4] по заказу заявителя была изготовлена упаковка продукции (коробки). Представленные фотографии упаковки [5] иллюстрируют, что товар маркирован заявленным обозначением, в качестве изготовителя указано ООО

«ТеплоСистемы ЮБК» (заявитель), в качестве адреса (адрес арендуемого помещения в Республике Крым).

Продукция заявителя (обогреватель, ковер с подогревом, мобильный теплый пол), маркированная заявленным обозначением, поставлялась в Москву, Санкт-Петербург, г. Ярославль, г. Петропавловск-Камчатский и другие города России [3].

Сведения о продукции заявителя представлены в сети Интернет: на официальном сайте www.teplokryma.ru, в соцсети «ВКонтакте», в печатных изданиях (рекламных листовках, буклете) [8, 9].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности по производству товаров 11 класса МКТУ, относящихся к

нагревательным приборам, под обозначением  до даты подачи заявки №2016734629 на территории Республики Крым.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016734629.