

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, рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2017, поданное ООО «Герцог Гидравлик», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718697 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 26.05.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, белый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное



обозначение . Словесный элемент «HERZOG HYDRAULIK» выполнен заглавными буквами латинского алфавита, слева и справа от которого расположены два изображения гидравлических элементов.

Решение Роспатента от 30.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718697 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении товаров 07 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование и обозначение немецкой компании «Herzog-Hydraulik GmbH», специализирующейся на проектировании и производстве гидроцилиндров и

фильтров для промышленного оборудования с 2005 года (см. сайты сети Интернет: <http://www.herzog-hydraulik.com/>; <http://www.herzog-hydraulik.de/> и др.);

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 07 класса МКТУ;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя квалифицируется экспертизой как акт недобросовестной конкуренции и использование чужой коммерческой репутации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по общему правилу обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если хотя бы один из его элементов является таковым, способность введения в заблуждение подтверждается или опровергается только самим рынком при реализации различных товаров;

- немецкая компания «Herzog-Hydraulik GmbH» не является интеллектуальным правообладателем на производное наименование, не является на рынке производителем товаров, товарный знак в установленном порядке не регистрировала;

- пункт 6 статьи 1483 Кодекса содержит исключительный перечень оснований, согласно которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков соответствующие обозначения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия заявки № 2016718697 на государственную регистрацию товарного знака от 26.05.2016 – [1];

- образец обозначения товарного знака – [2];

- копия уведомления о поступлении заявки – [3];

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.08.2017, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (26.05.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение включает словесный элемент «HERZOG HYDRAULIK», выполненный стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры пневматические; фильтры [детали машин или двигателей]» в черно-белом цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал следующее.

Из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет следует, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «HERZOG HYDRAULIK», используемое с 2005 года для маркировки промышленных гидравлических изделий, фильтрующих элементов немецкой компанией «Herzog-Hydraulik GmbH». Так, на сайтах [http://www. herzog-hydraulik.com/](http://www.herzog-hydraulik.com/); [http://www. herzog-hydraulik.de/](http://www.herzog-hydraulik.de/) отмечено: «немецкая компания «Herzog-Hydraulik GmbH» уже более десяти лет является успешным поставщиком продукции промышленной гидравлики на мировом рынке, конкурентоспособным предприятием в производстве специальных цилиндров, а также фильтрующих элементов. «Herzog-Hydraulik GmbH» имеет многолетний опыт работы в сфере обслуживания клиентов и ремонта гидравлического и пневматического оборудования» и т.д. На указанных сайтах также присутствуют изобразительные и словесные элементы, используемые



немецкой компанией «Herzog-Hydraulik GmbH»:



Внешние контуры указанных изображений имеют близкое зрительное впечатление с изобразительными элементами заявленного комбинированного обозначения.

Сведения о деятельности немецкой компанией «Herzog-Hydraulik GmbH», специализирующейся на проектировании и производстве гидроцилиндров и фильтров для промышленного оборудования, маркируемых обозначением «HERZOG HYDRAULIK» с 2005 года, также приведены в обращении, поступившем 03.02.2017, о чем заявитель был уведомлен. В материалах обращения также имеется письмо, датированное ранее даты приоритета заявленного обозначения, а именно от

05.01.2016, в котором указано следующее: «настоящим уведомляем, что с 01.01.2016 «Herzog-Hydraulik GmbH» (Германия) в лице генерального директора Г.Ф. Вильгельма прекращает сотрудничество с ООО «Герцог Гидравлик», г. Челябинск в связи с потерей доверия. Таким образом, ООО «Герцог Гидравлик» лишается статуса официального представителя «Herzog-Hydraulik GmbH» в Российской Федерации...Около 85 % продукции, заявленной как продукция «Herzog-Hydraulik GmbH» не является таковой. Данная продукция производилась на неизвестных предприятиях с использованием обозначений «Herzog-Hydraulik GmbH». В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами Российской Федерации по вопросу сотрудничества». Из письма следует, что заявитель больше не представляет интересы немецкой компанией «Herzog-Hydraulik GmbH» на российском рынке.

По совокупности находящихся в деле материалов можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение используется в гражданском обороте на территории Российской Федерации иным лицом в качестве средства индивидуализации товаров 07 класса МКТУ, относящихся к цилиндрам, фильтрам. При этом информация, приведенная на сайтах сети Интернет, указанных в заключении по результатам экспертизы, а также в обращении, поступившем 03.02.2017, заявителем не опровергнута.

Доводы заявителя об отсутствии «старшего» исключительного права у немецкой компании на товарный знак «HERZOG HYDRAULIK» (пункт 6 статьи 1483 Кодекса) являются неубедительными, поскольку основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явился пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя вызовет в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе заявленных товаров 07 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Рассмотрение вопроса недобросовестной конкуренции в рамках настоящего возражения не предусмотрено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2017.