


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.07.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАМАСТЕР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701011, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018701011 с приоритетом от 16.01.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «теплообменное оборудование» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; реклама в сети Интернет; наружная реклама; услуги по розничной оптовой продаже товаров, в том числе услуги по оптовой розничной продаже через Интернет».

Роспатентом 20.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указывается на нижеследующие обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2018701011.

Заявленное обозначение воспроизводит логотип компании «max daprà & co HEAT EXCHANGERS & MORE since 1963» (в переводе с английского языка «Макс Дапра и компания. Теплообменники и многое другое с 1963 года») – компания, занимающаяся производством теплообменников. Головной офис компании Max Daprà (Макс Дапра) расположен в северной части Италии в районе Bolzano (Больцано). Семейный бизнес был основан в 1963 году Максом Дапра и его женой Марлен. Семейное предприятие возглавляет сын Андреас. Продукция компании Max Daprà широко распространена в Европе, однако на российском рынке она появилась в начале 2018 года. В качестве металлической мастерской Max Daprà вместе со своими сотрудниками выпускал различные продукты, такие как шлифовальные машины, цистерны для жидкого навоза, перила, уличные фонари и многое другое. Благодаря случайному знакомству с немецким оптовиком (тогда), развивающим бизнес в сфере бассейнов, было принято решение об изготовлении фильтров из нержавеющей стали. Одна вещь привела к другому, и курс был установлен: компания Max Daprà теперь производила оборудование для бассейнов (см. Интернет, например, <https://glavpooltorg.su/company/max-dapra/>, <https://www.maxdapra.com>, <https://www.apoolco.at/max-dapra/>, <https://www.unipool.de/partner-maxadpra.php>, <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.academic.ru>).

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на имя ООО «АКВАМАСТЕР», т.к. вызывает ложное ассоциативное представление относительно изготовителя товаров и лица, предоставляющего услуги.

Далее в заключении по результатам экспертизы указывается, что входящий в заявленное обозначение символ «&» - амперсанд, является логограммой, заменяющей союз «и», представляет собой общепринятый символ (см. Интернет, например, <https://dis.academic.ru/>, <https://lingua-airlines.ru/articles/simvol->

proishozhdenie-i-znachenie/), не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения слова «HEAT EXCHANGERS» (с английского языка переводятся как «теплообменники» - техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры) для всех заявленных товаров 11 класса не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми, поскольку указывают на конкретный вид товара.

Помимо этого, необходимо документально подтвердить правомерность включения в заявленного обозначения указания на год основания производства (1963 (г.)), в случае такого подтверждения, элементы «since 1963» могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых.

В противном случае, заявленное обозначение, содержащее в своем составе указанную информацию, способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания производства.

В поступившем возражении заявитель высказывает свое согласие с основаниями для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018701011 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Также в возражении заявитель просит все буквенные и цифровые элементы, за исключением «max daprà & co», входящие в состав заявленного обозначения, указать в качестве неохраняемых.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель высказывает свое несогласие с экспертным мнением в силу того, что ООО «АКВАМАСТЕР» предоставлено эксклюзивное право продажи товаров, производимых компанией Max Dapra KG/sas - Dapra Andreas & CO на территории Российской Федерации на основании Контракта №20-11 от 20.11.2017. Эксклюзивное право распространяется в отношении всех торговых марок, как зарегистрированных, так и тех, которые будут зарегистрированы в последующем. Кроме того, компания Max Dapra KG/sas - Dapra Andreas & CO предоставила ООО «АКВАМАСТЕР» официальное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018701011.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018701011 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены письмо-согласие от компании max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co и контракт №20-11 от 20.11.2017 с дополнительными соглашениями.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.01.2018) поступления заявки №2018701011 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 обозначение «  » по заявке №2018701011 с приоритетом от 16.01.2018 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной капли с оригинальной композицией внутри, словесные элементы и цифровые элементы «HEAT EXCHANGERS & MORE», «since 1963», «max daprà & co».

С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для услуг 35 класса МКТУ

«реклама; реклама в сети Интернет; наружная реклама; услуги по розничной оптовой продаже товаров, в том числе услуги по оптовой розничной продаже через Интернет».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элементы «HEAT EXCHANGERS & MORE» и «since 1963» подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и являются неохраноспособными, с чем заявитель согласен.

Так, элемент «HEAT EXCHANGERS & MORE» включает в свой состав лексические единицы английского языка и в переводе означает «теплообменники и много другое» (см. <https://www.translate.ru/>), указывает на вид товара. При этом символ «&» (амперсанд - графическое сокращение латинского союза [et - и], используемое в научных и технических текстах для обозначения логической операции «и», см. Толковый словарь русского языка, Спб.: «Норинт») не имеет какого-либо характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью.

Элемент «since 1963» переводится с английского языка как «с 1963», ассоциируется с датой основания производства, не обладает различительной способностью.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения элемента «max dapra & co», то он воспроизводит название итальянской компании max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co, основанной в 1963 году и специализирующейся на производстве теплообменников и электронагревателей (см. <https://www.maxdapra.com>).

Как следует из представленного контракта №20-11 от 20.11.2017, заключенного между вышеупомянутой итальянской компанией и заявителем по рассматриваемой заявке, ООО «АКВАМАСТЕР» принадлежит эксклюзивное право продажи товаров, производимых компанией max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co.

При этом компания max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co не усматривает в действиях ООО «АКВАМАСТЕР» по регистрации товарного знака по заявке №2018701011 нарушения своих законных прав и интересов, что подтверждается

выданным ею письмом-согласием на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

При этом необходимо указать, что заявитель ограничил перечень своих притязаний только услугами 35 класса МКТУ, относящимися к рекламе и торговле, исключив из заявленного перечня товары 11 класса МКТУ, связанные с непосредственным производством товаров. Тем самым регистрация товарного знака по заявке №2018701011 предполагается для индивидуализации непосредственной деятельности ООО «АКВАМАСТЕР», связанной с продвижением товаров итальянской компании max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co, что соответствует действительности.

Кроме того, необходимо указать, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «since 1963» также соответствует действительности, и его наличие является обоснованным, поскольку он непосредственно связан с датой основания производства итальянской компании max dapra KG/sas - Dapra Andreas & Co.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2019, отменить решение Роспатента от 20.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018701011.