

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 20.10.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2011, поданное ООО Финансовая компания «Сторк», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703143/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «SEA PRO» по заявке №2010703143/50 с приоритетом от 05.02.2010 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 24.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «SEA PRO», используемое компанией «Suzhou Powermax Power Co LTD», Китай, с 1996 года для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя другого лица, будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является официальным дистрибьютором в Российской Федерации китайской компании «Suzhou Powermax Power Co LTD». Лодочные подвесные моторы под обозначением «SEA PRO» производятся данной компанией исключительно для заявителя и по его заказу;

- продукция под заявленным обозначением реализуется на российском рынке заявителем;

- заявленное обозначение не используется китайским производителем для индивидуализации собственных лодочных моторов;

- в связи с тем, что компания «Suzhou Powermax Power Co LTD» не возражает с регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака, ею предоставляется письменное согласие;

- для иных российских производителей указанная китайская компания выпускает лодочные моторы под маркой «SAIL» и др.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 24.08.2011 и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлен оригинал письма от компании «Suzhou Powermax Power Co LTD» {1}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.02.2010) приоритета 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «SEA PRO» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «sea» переводится с английского языка как «море», а словесный элемент «pro» является сокращением от английского слова «professional», означающего «профессионал». Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ семантики заявленного обозначения позволил сделать вывод о том, что словесные элементы «SEA PRO» не несут в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров/ лица, оказывающего услуги или места нахождения данного лица.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциаций потребителя с иным производителем товаров, основанных на предшествующем опыте. Так, экспертиза обосновывает отказ в регистрации заявленного обозначения тем, что согласно информации с сайтов (www.katamarans.ru, www.motor4ik.ru) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией «Suzhou Powermax Power Co LTD» при маркировке производимой ею продукции, а именно подвесных лодочных моторов. Указанный вид товара экспертиза признает однородным всем заявленным товарам 07, 12 и услугам 35 и 37 классов МКТУ.

Заявитель в своем возражении не отрицает существование указанной компании, однако, указывает, что продукция, в частности, подвесные лодочные моторы под обозначением «SEA PRO» производятся по заказу ООО Финансовая компания «Сторк». В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено письмо от компании «Suzhou Powermax Power Co LTD» {1}, в котором сообщается следующее: «Suzhou

Powermax Power Co LTD» производит продукцию под обозначением «SEA PRO» исключительно для ООО Финансовая компания «Сторк», которое является полноценным правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака «SEA PRO». «Компания «Suzhou Powermax Power Co LTD» не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака «SEA PRO» по всем товарам 12 класса МКТУ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что китайская компания «Suzhou Powermax Power Co LTD» по заказу заявителя под обозначением «SEA PRO» производит исключительно подвесные лодочные моторы, которые относятся к товарам 12 класса МКТУ, и на которые заявителю было предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Производством товаров 07 класса МКТУ и оказанием услуг 35 и 37 классов МКТУ компания «Suzhou Powermax Power Co LTD» не занимается, в связи с чем у коллегии нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении данных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 07, 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.10.2011, отменить решение Роспатента от 24.08.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010703143/50.