

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, рассмотрела возражение от 05.09.2014, поданное ООО «Пром-Ойл», г.Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733177, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012733177 (дата подачи 24.09.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

SOLEX

В качестве товарного знака заявлено обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего цвета с декоративным оформлением букв линиями, придающими объем и сходство с геометрическими фигурами.

Решение Роспатента от 06.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733177 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит слово «SOLEX», которым маркируются станки, производимые заводом «Neway CNC»,

Китай, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров. В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты сети Интернет, где размещена указанная информация.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявителем не представлены материалы от компании «Neway CNC», подтверждающие ее согласие на предоставление правовой охраны заявленному обозначению на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ. Кроме того, представленный эксклюзивный дилерский договор от 30.08.2012 содержит ограничение прав одной стороны на время действия договора (данное соглашение действует три года), а товарный знак, удостоверяющий приоритет и исключительное право на него в отношении указанных в нем товаров, составляет 10 лет.

В возражении от 05.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, указано, что дилерское соглашение, заключенное между заявителем и компанией «Neway CNC», содержит условие, согласно которому заявителю предоставлено право использования товарного знака «SOLEX». Данное условие является одной из форм выражения согласия производителя на использование товарного знака.

Кроме того, компания «Neway CNC» предоставила заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака «SOLEX» на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В отношении ограниченного срока действия эксклюзивного дилерского договора заявитель указал, что срок договора может быть продлен сторонами по договоренности в любой момент, пункт 1.3 данного договора содержит положение о пролонгации договора в случае отсутствия уведомления о расторжении договора. В настоящее время договор продлен и является действующим.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.06.2014 и зарегистрировать товарный знак «SOLEX» по заявке №2012733177 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- оригинал письма – согласия компании «Neway CNC» на регистрацию и использование товарного знака «SOLEX» с переводом на русский язык;

- копия дополнения к эксклюзивному дилерскому соглашению от 30.08.2012, подписанного сторонами соглашения 17.06.2014;
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о заявителе – ООО «ПРОМ-ОЙЛ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2012) поступления заявки №2012733177 на регистрацию товарного знака, 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение

SOLEX

, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего цвета с декоративным оформлением букв линиями, придающими объем и сходство с геометрическими фигурами.

Поскольку словесный элемент «SOLEX» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков, он не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на китайского производителя «Neway CNC», то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку заявителем представлены документы, подтверждающие, что между заявителем и производителем товара «Neway CNC» имеются тесные производственные связи, в частности, между ними 30.08.2012 было заключено эксклюзивное дилерское соглашение, согласно которому заявитель является эксклюзивным дилером компании «Neway CNC», г. Суджоу, Китай, по производству и продаже оборудования на территории России, Украины и Белоруссии, при этом заявитель вправе производить оборудование под обозначением «SOLEX» на территории России, Украины и Белоруссии (пункты 1.1, 1.2 соглашения). Согласно дополнению к эксклюзивному соглашению от 17.06.2014, настоящее соглашение действует в течение 15 лет, при этом срок действия соглашения может быть продлен сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие компании «Neway CNC», г. Суджоу, Китай, на использование и регистрацию товарного знака «SOLEX» в Российской Федерации и странах СНГ в отношении металлообрабатывающего оборудования (товаров 07 класса МКТУ) и других, относящихся к данному оборудованию товаров и услуг, на имя заявителя.

В силу указанного коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 06.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733177.