

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 18.04.2011, поданное ООО «Москлимат», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 11.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009719039/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009719039/50 с приоритетом от 06.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МОСКЛИМАТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенного выше стилизованного изображения птицы, летящей на фоне солнца. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом, синем, желтом цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 11.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ, поскольку оно воспроизводит обозначение «МОСКЛИМАТ», индивидуализирующее услуги, однородные заявленным, компании «МОСКЛИМАТ». Такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза ссылается только на сайт из сети Интернет, причем данный источник информации не содержит каких-либо данных, включая дату регистрации компании в налоговом органе, дату начала осуществления компанией своей деятельности, дату размещения этой информации на сайте;

- такая информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку;

- доводы экспертизы являются необоснованными, поскольку построены только на предположениях, что подтверждается выводами: «вполне вероятно», «с большей долей вероятности»;

- заявителем является компания с фирменным наименованием ООО «Москлимат», которая зарегистрирована раньше, чем противопоставленная компания ООО «МОСКЛИМАТ»;

- заявитель задолго до регистрации противопоставленной компании начал использовать обозначение «МОСКЛИМАТ» в доменном имени (www.msk-climat.ru), а также при оказании услуг, указанных в перечне заявки №2009719039/50. Впоследствии заявителем были созданы сайты (www.mosair.ru, www.mosdry.ru);

- изложенное свидетельствует об узнаваемости и приобретении известности заявителя и используемого им обозначения, что обуславливает возникновение устойчивой ассоциативной связи в сознании среднего российского потребителя между обозначением «МОСКЛИМАТ» и заявителем;

- таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, является необоснованным и неправомерным.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка сведений из открытого реестра ЕГРЮЛ на 5 л. [1];
- распечатки из сети Интернет на 8 л. [2];
- копия материалов договора №07-005/Б-РС на 11 л. [3];
- копии товарных накладных на 19 л. [4];

- копия материалов договора №В-БМ-1013 на 5 л. [5];
- копия материалов договора №В-БО-3680 на 11 л. [6].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

С учетом даты (06.08.2009) поступления заявки №2009719039/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет вышеупомянутый 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «МОСКЛИМАТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенного выше стилизованного изображения птицы, летящей на фоне солнца. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом, синем, желтом цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Очевидно, что обозначение «МОСКЛИМАТ» не несет никакой информации об услугах или лице, их оказывающем, которая не соответствовала бы действительности. Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя через ассоциации, то коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «МОСКЛИМАТ», используемое компанией «МОСКЛИМАТ»,

расположенной по адресу г. Москва, Рязанский проспект, 8а, строение 1, офис 523 (см. www.lmc.ru). Поэтому регистрация этого обозначения на иное лицо способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Однако, этот довод экспертизы является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными. Так, обращение к вышеуказанному сайту показало, что на нем отсутствует информация по созданию и истории деятельности данной компании, о длительности использования обозначения «МОСКЛИМАТ» при маркировке оказываемых услуг, объемах оказываемых услуг и др. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что информации, представленной на данном сайте, не достаточно, чтобы оценить известность данной компании средним российским потребителем до даты приоритета заявки №2009719039/50 и прийти к выводу о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не может оценить, когда была размещена информация, представленная на сайте www.lmc.ru, и является ли она достоверной. Ввиду изложенного, указанная ссылка на сайт в сети Интернет не может быть рассмотрена как подтверждающая вышеуказанный довод экспертизы.

Вместе с тем, заявителем представлена выписка из ЕГРЮЛ [1], согласно которой ООО «МОСКЛИМАТ» было образовано после даты приоритета заявленного обозначения (19.10.2009). Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «МОСКЛИМАТ» в качестве товарного знака, услуги под указанным обозначением не могли вызывать ассоциации с ООО «МОСКЛИМАТ» и, следовательно, введение потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги, было невозможно, ввиду отсутствия данной компании «МОСКЛИМАТ».

Вместе с тем, заявитель предоставил материалы, согласно которым в 2007 году для него было разработано заявленное обозначение, а также создан домен www.mosclimat.ru, на котором заявленное обозначение стало использоваться. В дальнейшем ООО «МОСКЛИМАТ» было создано еще два сайта (www.mosair.ru, www.mosdry.ru), на которых также используется заявленное обозначение. Кроме того, заявителем представлены материалы [4-6], согласно которым деятельность по оказанию услуг (например, по поставке, монтажу, а также вводу в эксплуатацию систем вентиляции) сопровождалась заявленным обозначением. Изложенное свидетельствует о приобретении определенной известности заявителем и используемым им при оказании услуг на протяжении четырех лет

заявленным обозначением, что позволяет прийти к выводу, что обозначение «МОСКЛИМАТ» ассоциируется у потребителя с деятельностью заявителя.

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая убедительными основаниями считать, что регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения «МОСКЛИМАТ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, не имеет возможности опровергнуть доводы заявителя.

При данных обстоятельствах решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009719039/50, не может быть признано правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 18.04.2011, отменить решение Роспатента от 11.01.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719039/50.