

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 16.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие Абразивные материалы», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713841 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.04.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-сером цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из прямоугольной плашки с закругленным правым верхним углом и словесного элемента «DEBEVER», расположенного внутри плашки. Транслитерация – «ДЕБЕВЕР».

Решение Роспатента от 26.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713841 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «DEBEVER», используемое компанией «DEBEVER» (Нидерланды) для маркировки товаров, однородных заявленным, согласно сети Интернет (см. сайты: <http://de-bever.com/>; <http://de-bever.com/metalloobrabotka2014>; <http://lentorgprom.com/>; <http://www.avtograph.com/market/abrazivy/>; <http://tiu.ru/brands/debever>);
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;
- на сайтах <http://de-bever.com/>; <http://www.avtograph.com/market/abrazivy/> приведена информация, что заявитель является официальным поставщиком на территории Российской Федерации продукции, маркируемой обозначением «DEBEVER», при этом производителем данной продукции на сайтах обозначена компания «DEBEVER» (Нидерланды);
- обозначение «DEBEVER» ассоциируется с вышеуказанной компанией из Нидерландов и заявителем не представлены материалы, позволяющие зарегистрировать заявленное обозначение на свое имя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании «DEBEVER» (Нидерланды) не существует;
- обозначение «DEBEVER» используется заявителем, в том числе как коммерческое обозначение;
- заявитель при маркировке предлагаемых товаров/услуг указывает свои данные как производителя и местонахождение, что полностью исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- заявителю принадлежит сайт <http://de-bever.com/>, кроме того, с других сайтов, указанных в заключении по результатам экспертизы, по требованию заявителя в июне 2014 года была удалена информация об иностранном происхождении компании «DEBEVER»;

- права заявителя на сайт <http://de-bever.com/> подтверждаются сертификатом регистратора доменных имен;
- сайт <http://www.avtograph.com> принадлежит группе компаний «АВТОграф», в состав которой входит также и заявитель, являясь родственным предприятием;
- сайт <http://lentorgprom.com/> представляет собой торгово-информационную площадку, на которой представлена информация о товарах заявителя;
- в настоящее время в сети Интернет указана достоверная информация о том, что «торговую марку «DEBEVER» представляет Производственное предприятие «Абразивные материалы»»;
- исходя из сведений, предоставленных Торгово-промышленной палатой Нидерландов, ни одна из организаций («DeBever Management B.V.»; «De Bever Cleaning Systems»; «De Bever»; «De Bever B.V.»), зарегистрированных в соответствующем реестре, не производит товары, однородные заявленным товарам;
- ни одна из вышеуказанных компаний не ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет представительств в России и, соответственно, не известны российским потребителям;
- использование латинских букв при написании словесного элемента «DEBEVER» заявленного обозначения также не способствует введению потребителю в заблуждение относительно производителя товаров;
- в отношении заявленного перечня товаров и услуг заявленное обозначение обладает фантазийным характером;
- элемент «BEVER» в европейских языках имеет лексическое значение «бобр, бобровый»;
- в заявленном обозначении заложены ассоциации с качествами, присущими грызуну - бобру, отличающемуся трудолюбием и настойчивостью;
- заявленное обозначение не содержит указаний об изготовителе товаров, месте их производства, сведений о конкретном географическом объекте;
- под заявленным обозначением заявитель поставляет различным организациям абразивные материалы, как собственного производства, так и других производителей;

- заявленное обозначение используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации с 2006 года и приобрело известность среди потребителей;
- заявитель является участником крупных выставок (российских и международных);
- на этикетках товаров, маркируемых заявленным обозначением, проставляются сведения о заявителе, что соответствует действительности;
- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение и его регистрация в качестве товарного знака не противоречит законодательным нормам.

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

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения о заявке № 2013713841 и копия решения Роспатента от 26.11.2014 – (1);
- информация о владельце домена de-bever.com – (2);
- распечатка с сайта avtograph.com – (3);
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Производственное предприятие Абразивные материалы» и ООО «Торговый Дом «АВТОГраф», подтверждающие родственные связи - (4);
- распечатки с сайтов сети Интернет – (5);
- выписки из Торгово-промышленной палаты Нидерландов с переводом на русский язык – (6);
- распечатка с сайтов нидерландских компаний «DEBEVER» с переводом на русский язык - (7);
- фотографии образцов продукции «DEBEVER» - (8);
- копия свидетельства Ассоциации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» - (9);
- копии договора поставки продукции, маркируемой обозначением «DEBEVER», и сопроводительной документации к нему - (10);
- документы, подтверждающие участие заявителя в выставке Weldex за 2013 год – (11).

На заседании коллегии заявителем к материалам дела также были приобщены следующие материалы:

- копия заявки-договора № 2013080286 на участие в выставке «WELDEX/РОССВАРКА 2013» - (12);
- картонные упаковки - (13);
- экземпляры продукции: отрезной диск по металлу, зачистной диск из нержавеющей стали - (14).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 16.03.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

The logo consists of the word "DEBEVER" in a bold, sans-serif font. The letters are white and are set against a dark gray rectangular background. The background has a slight gradient and a thin white border.

является комбинированным. Словесный элемент заявленного обозначения «DEBEVER» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном в правую сторону. Элемент «DEBEVER» расположен на фоне прямоугольника со скошенным правым верхним углом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07, 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-сером цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал следующее.

Из представленных сведений (6,7) следует, что ни одна из нидерландских компаний, фирменные наименования которых содержат элементы «DeBever», «De Bever», не использует заявленное обозначение со словесным элементом

«DEBEVER» в качестве маркировки товаров/услуг, однородных заявленным. Кроме того, согласно источникам (6,7) указанные нидерландские компании не осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации.

На указанных в заключении по результатам экспертизы сайтах сети Интернет (<http://de-bever.com/>; <http://de-bever.com/metalloobrabotka2014>; <http://lentorgprom.com/>; <http://www.avtograph.com/market/abrazivy/>; <http://tiu.ru/brands/debever>), а также в источнике (5) в настоящее время размещена следующая информация: «торговую марку «DEBEVER» представляет Производственное Предприятие Абразивные материалы»; «промышленный инструмент марки «DEBEVER» (Россия) успешно применяется при обработке жаропрочных и нержавеющей сталей и сплавов, цветного металла и других материалов»; «диски отрезные по металлу «Debever», страна производитель: Россия» и т.п.

Согласно материалам (2) администратором доменного имени «de-bever.ru» является заявитель. В соответствии с документами (3,4) заявитель и ООО «Торговый Дом «АВТОГраф» являются аффилированными лицами, основным видом деятельности которых является производство абразивных изделий. Там же обозначено, что предприятие заявителя было создано 29.12.2006 года.

В соответствии с документами (10) заявитель в 2014 году поставлял ООО «Сигнал» (Ленинградская область, д. Аннолово) профессиональные абразивные материалы, шлифовальные и окрасочные инструменты, при маркировке которых использовано обозначение «DEBEVER».

На представленных фотографиях (8), картонных упаковках (13), экземплярах продукции (14) изображено заявленное обозначение с незначительными изменениями (в частности, начальные буквы «DE-» словесного элемента «DEBEVER» выполнены зеленым цветом) и приведена исчерпывающая информация о заявителе как производителе и поставщике абразивных материалов: «зачистной диск по металлу», «отрезной диск по металлу» (13,14)). На картонных упаковках (13), помимо сайта www.de-bever.com, также указан сайт www.abramat.ru. Согласно официальным данным сайта <http://www.whois-service.ru/> (whois сервис – Россия:

проверка домена и поиск имени сайта) владельцем домена «abramat.ru» является заявитель.

Согласно документам (11,12) заявитель является участником выставок «WELDEX/РОССВАРКА», проводимых в 2013, 2014 годах в Сокольниках (г. Москва), на которых была представлена продукция заявителя, маркируемая обозначением «DEBEVER».

По совокупности представленных доказательств можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров. При этом, информация, приведенная на сайтах сети Интернет, указанных в заключении по результатам экспертизы, заявителем опровергнута.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 07, 08, услуг 35 классов МКТУ, не соответствующего действительности.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.03.2015, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013713841.