

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 12.09.2012, поданное по поручению ООО «Синтез», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715296/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011715296 с приоритетом от 18.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника серого цвета, на фоне которого размещены словесный элемент «ERGUS», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом тени черного цвета, а также красный шестиугольник с белой кромкой по краям. Первые две буквы «ER» слова «ERGUS» расположены на фоне шестиугольника.

Роспатентом 26.06.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ «станки деревообрабатывающие». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении другой части товаров 07 класса МКТУ и всех товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- согласно сведениям сети Интернет обозначение «ERGUS» является наименованием широкого спектра сварочного оборудования и комплектующих к нему, производимых компанией TEC.LA SRL, Италия, известной потребителю с 1998 года (www.teclaitalia.com, www.diyshop.ru/brands/Ergus/, www.profitoolinfo.ru/brands/3320/comments/ и т.д.);

- принимая во внимание то, что заявитель сам не является производителем товаров, а также не является представителем компании TEC.LA SRL на территории Российской Федерации, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении однородных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение характеризуется оригинальным графическим и цветовым исполнением, имеет ярко выраженную различительную способность, обеспечивающую его узнаваемость и запоминаемость для потребителя;

- заявитель является официальным представителем (дистрибьютором) итальянской компании Quattro Elementi S.R.L., которой передаются права на заявленное обозначение по рассматриваемой заявке;

- поскольку слово «ERGUS» не имеет смыслового значения, оно не является ложным в отношении товара, а приведенные экспертизой сведения не подтверждают факт ассоциативной связи заявленного обозначения с итальянской компанией TEC.LA SRL, что свидетельствует об отсутствии введения потребителя в заблуждение;

- тот факт, что заявленное комбинированное обозначение содержит явные отличительные черты от обозначения компании TEC.LA SRL, исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение широко известно потребителю из сети Интернет, как обозначение сварочного, насосного, пневматического, пуско-зарядного, нагревательного оборудования, оснастки, аксессуаров и расходных материалов к ним, производителем которых является Quattro Elementi S.R.L., Италия;

- продукция компании Quattro Elementi S.R.L. представлена в сетевых гипермаркетах России, в том числе «Метрика», «Kastorama», «К-раута», «Бауцентр»;

- обозначение «ERGUS» не зарегистрировано в качестве товарного знака на имя компании TEC.LA SRL, что говорит о том, что Россия не является областью коммерческих интересов указанной компании;

- заявителем не обнаружено данных, подтверждающих факт широкой известности российским потребителем и присутствия компании TEC.LA SRL на российском рынке с 1998 года, в связи с чем указанный довод экспертизы является декларативным;

- экспертизой не были приняты во внимание сведения из сети Интернет о продукции компании Quattro Elementi S.R.L.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2011715296/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 07 и 11 классов МКТУ с учетом заявления о внесении изменений в наименование заявителя на имя компании Quattro Elementi S.R.L.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений в наименование заявителя и передачи права на заявку [1];

- распечатка первой страницы результатов поиска в системе Yandex о продукции компании Quattro Elementi S.R.L., маркированной обозначением «ERGUS» [2];

- сводная таблица о некоторых данных из сети Интернет, относящихся к продукции под обозначением «ERGUS», выпускаемых компанией Quattro Elementi S.R.L. [3];

- скриншоты страниц сайтов <http://evrotek.spb.ru/search/?text=ergus> [4];

<http://avant-tools.com/index.php?ukey=onepage&page=5.23>;

<http://market.yandex.ru/search.xml?text=erqus&clid=545>;

<http://novamarkt.ru/ergus>;

<http://www.diynews.ru/products.aspx?ProductID=2114>;

<http://www.220-volt.ru/catalog-37099/us&clid=545>;

<http://www.diyshop.ru/brands/ergus/>;

http://electrobrand.ru/products_pictures/aapic/27279.jpg;

<http://www.arrows.ru/brands/189/>;

http://centr-snab.ru/catalog/catalog_komp.html;

<http://www.elektrotools.ru>;

<http://www.propumps.ru/news/406.html>;

<http://www.shopinstrument.ru/katalog/ergus>;

<http://www.egoprof.ru/store/Erqus>;

- копия страниц каталога акционерного предложения гипермаркета «Метрика» [5].

Кроме того, в материалах дела имеются материалы, представленные заявителем на стадии экспертизы, а именно:

- буклет с каталогом продукции компании Quattro Elementi S.R.L., представленной на российском рынке [6];

- фотографии продукции компании Quattro Elementi S.R.L. на прилавках гипермаркета «CASTORAMA», «Метрика», «Бауцентр» [7];

- распечатка результатов поиска по запросу «ERGUS» с продукцией из каталога Quattro Elementi S.R.L. [8];

- фотографии рекламы продукции Quattro Elementi S.R.L., маркированной «ERGUS», на транспортных средствах [9];

- копия документов, удостоверяющих, что ООО «Синтез» является официальным представителем итальянской компании Quattro Elementi S.R.L. в России с 01.01.2010, а также письмо-согласие от компании Quattro Elementi S.R.L. на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя [10];

- копия сертификата соответствия от 17.09.2010 на продукцию «сварочные аппараты «ERGUS» [11];

- благодарственное письмо в адрес ООО «Синтез» [12];

- письмо директора выставки ООО «Евроэкспо» об участии ООО «Синтез» в выставке МІТЕХ-2011, проходившей в период с 8 по 11 ноября 2011, и подаче заявки на участие в выставке МІТЕХ-2012 [13];

- распечатка страницы сайта www.shopinstrument.ru [14];

- копия письма ООО «Электротрейд» (владелец Интернет-ресурса www.shopinstrument.ru) – официального дилера Quattro Elementi S.R.L. [15];

- результаты поиска в Интернете на запрос «торговая марка «ERGUS» [16];

- ответ руководителя дирекции отраслевых выставок на запрос ООО «Синтез», касающийся участия компании TEC.LA SRL в выставке PCVExpo в 2008 году [17];

- результаты поиска обозначения «ERGUS» компании TEC.LA SRL в АС ТЗ ФИПС среди зарегистрированных товарных знаков [18].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (18.05.2011) поступления заявки №2011715296 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2011715296 является комбинированным, представляет собой композицию в виде прямоугольника серого цвета, на фоне которого расположены словесный элемент «ERGUS», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом тени черного цвета, а также красный шестиугольник с белой кромкой по краям. Первые две буквы «ER» слова «ERGUS» расположены на фоне шестиугольника.

Решение Роспатента от 12.09.2012 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 07 и всех товаров 11 классов МКТУ основывается на положениях пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В материалах заявки, а также дополнительно выявленных сведениях, представленных на сайтах сети Интернет, таких как:

- www.teclaitalia.com, www.diyshop.ru/brands/Ergus/,
- www.profitoolinfo.ru/brands/3320/comments,
- www.mastercity.ru/showtheread.php?t=131895,
- www.svarkaspb.ru/index_%20ERGUS.htm,

содержится информация о компании TEC.LA SRL, Италия, являющейся производителем сварочного оборудования и сопутствующих товаров под обозначением «ERGUS», т.е. товаров, однородных указанным в перечне товаров 07, 11 классов МКТУ. При этом существование сварочного оборудования производства компании TEC.LA SRL под обозначением «ERGUS» заявителем не оспаривается.

В качестве обоснования своей позиции заявитель отмечает, что российский рынок не входит в сферу интересов итальянской компании TEC.LA SRL. Вместе с

тем, вышеприведенные сведения из сети Интернет о наличии сварочного оборудования компании TEC.LA SRL на территории России опровергают указанные доводы заявителя. Кроме того, компания TEC.LA SRL обладает правами на знак «ERGUS» по международной регистрации №1095296, правовая охрана которого испрашивается, в том числе, и на территории Российской Федерации. Также компания TEC.LA SRL в 2010 году информировала федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о недобросовестных действиях ООО «Синтез», направленных на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ERGUS» по заявке №2010704403, тождественного используемому данной компанией. Данное обращение сопровождалось, в частности, российскими сертификатами соответствия (№РОСС IT.ME77.B02469 со сроком действия с 12.05.2004 по 12.05.2005; №РОСС IT.ME77.B03242 со сроком действия с 29.09.2005 по 29.09.2007; №РОСС IT.ME77.B04631 со сроком действия с 04.10.2007 по 04.10.2009; №РОСС IT.ME77 B06122 со сроком действия с 21.10.2009 по 21.10.2011), выданным на сварочное оборудование компании TEC.LA SRL, маркированное обозначением «ERGUS», а также русскоязычным каталогом продукции от 2008 года. Таким образом, вышеуказанная информация, а также сведения из сети Интернет о наличии в России сварочного оборудования под обозначением «ERGUS» компании TEC.LA SRL позволяют коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод об информированности российского потребителя об указанной продукции задолго до даты подачи рассматриваемой заявки №2011715296.

Заявителем представлены сведения о наличии на российском рынке сварочного оборудования, маркированного заявленным обозначением, производителем которого является итальянская компания Quattro Elementi S.R.L. Из представленных материалов усматривается, что заявитель является генеральным дистрибьютором компании Quattro Elementi S.R.L. и уполномочен осуществлять действия по продвижению продукции под обозначением «ERGUS» на территории Российской Федерации.

При этом заявленное обозначение, под которым выпускаются товары компании Quattro Elementi S.R.L., и обозначение, под которым выпускаются однородные товары итальянской компанией TEC.LA SRL, несмотря на их некоторые графические отличия, включают в свой состав доминирующий словесный элемент «ERGUS», позволяющий сделать вывод об ассоциировании этих обозначений друг с другом. Кроме того, из представленных заявителем сертификатов соответствия [10], [11], [13] усматривается, что товары компании Quattro Elementi S.R.L. появились на территории Российской Федерации только в 2010 году, т.е. позже, чем продукция TEC.LA SRL.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с обозначением «ERGUS» компании TEC.LA SRL, используемой ей для маркировки однородной продукции, а также более раннее появление этой продукции на территории Российской Федерации, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение «ERGUS» ассоциируется у потребителя с заявителем или компанией Quattro Elementi S.R.L., что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации с товарами компании TEC.LA SRL, маркированными обозначением «ERGUS», и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является правомерным.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10^{bis a)} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Что касается просьбы о внесении изменений в наименование заявителя, то необходимо отметить следующее. Согласно положению пункта 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель

может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака. Принимая во внимание то, что передача прав на заявленное обозначение «ERGUS» по заявке №2011715296 компании Quattro Elementi S.R.L. не устраняет причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, просьба о внесении указанных изменений в материалы заявки удовлетворена быть не может.

Также следует отметить, что 15.11.2012 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, полагающего, что при принятии решения коллегия палаты по патентным спорам не в полной мере учла все обстоятельства дела и пришла к выводам, противоречащим законодательству в области средств индивидуализации товаров и услуг, и нарушающим законные права и интересы заявителя и итальянской компании Quattro Elementi S.R.L. Вместе с тем анализ особого мнения показал, что оно не содержит каких-либо новых доводов, позволяющих преодолеть основание для отказа в регистрации обозначения по заявке №2011715296 для товаров 07 и 11 классов МКТУ и, как следствие этого, неправомерности выводов, сделанных при рассмотрении возражения от 12.09.2012. В представленном особом мнении повторяются доводы возражения, которые исследовались в мотивировочной части заключения.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2012.