

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 17.03.2014, поданное по поручению Эльдарханова Руслана Аднановича, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707340, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012707340 подано 14.03.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NAGEMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 26.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707340 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название промышленного комплекса (комбината) «Nagema», объединявшего ряд государственных предприятий ГДР, и одноименного названия производимого им оборудования для пищевой промышленности.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что до настоящего времени оборудование, маркированное обозначением «NAGEMA», используется и продается на территории Российской Федерации, в том числе поставляются запасные детали для него. Информация о выпуске продукции с маркой «NAGEMA» широко представлена в Интернет на сайтах, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы.

Кроме того, экспертизы указала на то, что комбинат «Nagema» являлся правообладателем международной регистрации №437518 в отношении товаров 07, 11, 20, 21 классов МКТУ.

На основании изложенной информации экспертизой сделан вывод о том, что при регистрации заявленного обозначения на имя российского индивидуального предпринимателя – Эльдарханова Руслана Аднановича, потребители могут быть введены в заблуждение относительно страны происхождения товаров, а использование в заявленном обозначении букв латинского алфавита усиливает восприятие обозначения как принадлежащего иностранному изготовителю товаров. Кроме того, учитывая высокую репутацию ранее существовавшего немецкого промышленного комплекса (комбината), а также высокое качество продукции, известность ее на рынке промышленного оборудования для пищевой промышленности, использования этого оборудования до настоящего времени, поставки запасных частей для него, регистрация обозначения «NAGEMA» на имя заявителя – индивидуального предпринимателя, может быть расценена как акт недобросовестной конкуренции.

В возражении от 17.03.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Заявленное словесное обозначение «NAGEMA» не имеет лексического значения и является фантазийным словом.
2. Отсутствие семантики в слове «NAGEMA», позволяет сделать вывод о том, что оно не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, поэтому отсутствуют основания для

вывода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара или места его производства.

3. Германская Демократическая Республика как государство существовало до 03.10.1990 и на дату подачи заявки не существовало 22 года.

4. В ГДР, а затем в Германии существовало как минимум три предприятия, содержащих в фирменном наименовании слово «NAGEMA»:

- NAGEMA AKTIENGESELLSCHAFT Дрезден (1);

- Nagema Getränketechnik Магдебург (2);

- NAGEMA Immobilien GmbH Dresden (3),

из которых компания (1) была первоначальным владельцем международной регистрации №384577 с датой приоритета от 12.10.1971, которая была передана компании (2), правовая охрана знака была прекращена 12.10.2011, при этом на территории Российской Федерации или бывшего СССР правовая охрана этой регистрации не была предоставлена. По данным сайта <http://de.wikipedia.org/wiki/NAGEMA> компания (2) не существует с 1990 года и правопреемников в полном объеме не имеет. Что касается компании (3), то она не является правопреемником компаний (1) и (2), однако это не помешало регистрации на ее имя знака по международной регистрации №437518 и №503053, действие которых прекращено, соответственно с 22.11.2007 и с 03.03.2006. Таким образом, трудно представить, что рядовой потребитель может ассоциировать заявленное обозначение со страной, которая не существует более 20 лет, а товарные знаки прекратили действие, при этом в отношении части заявленных товаров они не были зарегистрированы и не использовались.

5. Использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом, в силу чего не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары и оказывающее услуги, является иностранным, при этом использование латиницы не

определяет страну изготовителя товаров. Использование латинского шрифта в товарных знаках является вынужденной и обязательной мерой в случае их выхода на международный рынок, кроме того, при маркировке товаров обязательным является информирование потребителя о производителе товаров, включая адрес, фирменное наименование изготовителя продукции, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера (п.2 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1).

6. Заявитель проанализировал все ссылки, приведенные в заключении по результатам экспертизы, что позволило ему сделать вывод о том, что информация на некоторых сайтах является противоречивой и не соответствует действительности, на других «NAGEMA» упоминается лишь как веха в истории иных немецких компаний, на третьих предлагаются услуги по поставке бывшего в употреблении оборудования, при этом указанная информация не несет в себе прямых сведений о производителе – компании «NAGEMA», чьи интересы могли бы быть нарушены регистрацией товарного знака.
7. Заявитель полагает, что наличие международной регистрации №437518, на которую ссылается экспертиза, а также выявленных заявителем международных регистраций №№384577 и 503053, действие которых прекращено, не могут служить препятствием для признания заявленного обозначения товарным знаком.
8. Довод экспертизы о том, что регистрация товарного знака на имя заявителя может быть расценена как акт недобросовестной конкуренции, не обоснован, рассмотрение данного основания не входит в компетенцию экспертизы. Кроме того, сфера применения норм Федерального Закона «О защите конкуренции» распространяется на хозяйствующие субъекты, которые осуществляют деятельность, приносящую доход. Комбинат «Nagema», о котором говорится в заключении по результатам экспертизы, не ведет деятельность, не производит товар под одноименным обозначением, международные регистрации

прекратили свое действие, в связи с чем нет оснований говорить о возможности нанесения убытка и вреда деловой репутации несуществующему субъекту.

9. Заявитель с 2001 года использует заявленное обозначение для индивидуализации товаров. Рынок реализации продукции включает территорию Российской Федерации, ближнее и дальнее зарубежье. Заявитель с 2001 года является владельцем доменных имен «nagema.ru» и «nagema.com», сайт заявителя содержит информацию о производстве оборудования, комплектующих запасных частей под обозначением «NAGEMA».

10. Заявитель является правообладателем товарного знака «NAGEMA», по международной регистрации №1129035 в отношении товаров 07, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ, правовая охрана которому предоставлена в Китае, Египте, Иране, Казахстане и США.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2013 и зарегистрировать товарный знак «NAGEMA» по заявке №2012707340.

К возражению приложены следующие материалы:

- международная регистрация №384577 [1];
- распечатка с сайта <http://de.wikipedia.org/wiki/NAGEMA> [2];
- выписка из Торгового реестра В участкового суда Штендаль с переводом [3];
- международные регистрации №№437518, 503053 [4];
- распечатки с сайтов Интернет, на которые были даны ссылки в заключении по результатам экспертизы [5];
- выписка из ЕГРЮЛ [6];
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя [7];
- письма ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о доменных именах «NAGEMA/RU» и «NAGEMA.COM» [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.03.2012) подачи заявки №2012707340 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 словесное обозначение «NAGEMA».

Представленные заявителем материалы [2], [5] подтверждают доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение «NAGEMA» воспроизводит наименование немецкого комбината, объединившего государственные предприятия ГДР, который существовал до объединения Германии в 1990 году. Основной сферой деятельности комбината было производство оборудования для пищевой промышленности, для маркировки которого использовалось обозначение «NAGEMA», которое реализовывалось в СССР и в странах СЭВ.

Довод экспертизы о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров, относящихся к оборудованию для пищевой промышленности, основан на

возможности возникновения в сознании потребителя ассоциаций с немецким производителем, поскольку оборудование, произведенное на комбинате «NAGEMA» и маркированное тождественным обозначением, до настоящего времени используется в пищевой промышленности на территории Российской Федерации, в том числе бывшее в употреблении оборудование и его запасные части предлагаются к продаже.

В подтверждение этого довода экспертиза сослалась на публикации в сети Интернет, которые были проанализированы заявителем. Однако вывод заявителя о том, что данная информация не несет в себе прямых сведений о несуществующем в настоящее время комбинате «Nagema», не опровергает сам факт присутствия на российском рынке маркированного этим обозначением оборудования для пищевой промышленности, в частности, машин для упаковки кондитерских изделий, печей для выпечки вафельных листов, мельниц для производства шоколадной массы, мясорубок, и.т.п. Предложения к продаже бывшего в употреблении оборудования и запасных частей к нему, размещенные на различных сайтах Интернет, свидетельствует о том, что это оборудование до сих пор востребовано и попрежнему имеет высокую репутацию.

В этой связи регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, относящихся к оборудованию, которое может быть использовано в пищевой промышленности, на имя российского индивидуального предпринимателя способна вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан родственными отношениями с немецким комбинатом «Nagema», поскольку, несмотря на то, что компания не имеет преемников, на ее базе в Германии возникло ряд предприятий и учреждений, использующих в своей работе не только технологии и опыт комбината [2], но также и само обозначение «NAGEMA», о чем свидетельствует отказ ОНІМ и Немецкого патентного ведомства (Deutsches Patent-und Markenamt) в предоставлении правовой охраны на территории ЕС и Германии знаку «NAGEMA» по международной регистрации №1129035, правообладателем которого является заявитель, в связи с оппозицией немецкого

правообладателя тождественного знака «NAGEMA» (регистрация №10353274 с приоритетом от 06.10.2011) (см. базу данных ROMARIN WIPO).

Довод заявителя о существовании в Германии предприятия, фирменное наименование которого включает в себя обозначение «NAGEMA», не опровергает довода экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Относительно того, что заявитель является владельцем доменных имен «nagema.ru» и «nagema.com», коллегия отмечает, что сам по себе данный факт также не опровергает аргументацию экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку не представлено документального подтверждения о размещении на соответствующих сайтах информации о производстве оборудования, комплектующих запасных частей, произведенных заявителем под обозначением «NAGEMA», т.е. информации, которая могла бы, по утверждению заявителя, снизить риск введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Также не представлено никаких материалов, подтверждающих утверждение заявителя о том, что он с 2001 года использует товарный знак «NAGEMA» для индивидуализации произведенных им товаров, которые реализуются на территории Российской Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье, в силу чего заявленное обозначение приобрело широкую узнаваемость и репутацию у российских и зарубежных потребителей в качестве товарного знака заявителя.

Проанализировав документы, представленные заявителем, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ обозначение «NAGEMA», вызывая в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с немецким комбинатом «Nagema» и его продукцией, маркированной тождественным обозначением, способно вводить потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров, и вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров следует признать обоснованным.

Что касается товаров 20 и 21 класса МКТУ, относящихся к кухонной мебели, посуде, бытовым и кухонным емкостям, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с возможностью вводить потребителей в заблуждение относительно их производителя, ввиду того, что деловая репутация комбината «Nagema» никогда не была связана с такими товарами, в отношении этих товаров не использовалось обозначение «NAGEMA» и не действовала правовая охрана тождественных знаков.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что признание действий заявителя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренцией не входит ни в компетенцию экспертизы, ни в компетенцию палаты по патентным спорам. Таковыми могут быть признаны действия правообладателя в случае регистрации товарного знака в установленном порядке соответствующим компетентным органом в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

удовлетворить возражение от 17.03.2014, отменить решение Роспатента от 26.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012707340.