

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 22.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255471, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.05.2015 за №1255471 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 01 класса МКТУ на имя «Trufan Investments Limited», 171 Main Street Tortola 1110, (VG) (далее – заявитель).

Роспатентом 15.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255471, подтверждающее предварительное решение Роспатента от 27.05.2016, в соответствии с которым указанный знак признан несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Способность введения потребителя в заблуждение обусловлена наличием информации на Интернет странице <http://www.jurby.com/ru/tehnologii-i-produkty/--watex-/>.

В возражении, поступившем 22.03.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по международной регистрации №1255471 фирма «Trufan Investments Limited» и другие предприятия, перечисленные на Интернет странице <http://www.jurby.com/ru/tehnologii-i-produkty/--watex-/>, указанной в предварительном решении Роспатента, являются взаимозависимыми (аффилированными) юридическими лицами, входящими в одну группу;

- в частности, заявитель «Trufan Investments Limited» и ООО «Джурби ВотэТек» взаимосвязаны следующим образом:

«Trufan Investments Limited» является участником предприятия «Jurby International N.V.» («Джурби Интернешнл Н.В.»), зарегистрированного в Кюрасао;

предприятие «Jurby International N.V.» («Джурби Интернешнл Н.В.») является единственным учредителем предприятия «Jurby Watertech International B.V.» (Частная компания с ограниченной ответственностью «Джурби Вотэтек Интернешнл Б.В.»), зарегистрированного в Нидерландах;

«Jurby Watertech International B.V.» (Частная компания с ограниченной ответственностью «Джурби Вотэтек Интернешнл Б.В.») является участником ООО «Джурби ВотэТек», зарегистрированного в г. Москве, Российская Федерация;

- доменное имя jurby.com, в котором расположен единый коллективный Интернет сайт группы лиц, в которую входят перечисленные выше предприятия, зарегистрирован фирмой Jurby Water Tech, UAB (Джурби Вотэ Тек, УАБ, Литва), участником которой является «Jurby Watertech International B.V.» (Частная компания с ограниченной ответственностью «Джурби Вотэтек Интернешнл Б.В.»);

- заявитель – компания «Trufan Investments Limited» является основным (базовым) предприятием группы перечисленных выше взаимозависимых (аффилированных) юридических лиц, которому принадлежит исключительное право на знак по международной регистрации №1255471.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы:

- заявление единоличного директора компании «Trufan Investments Limited» от 14.03.2017 [1];

- сведения о юридическом лице ООО «Джурби ВотэТек» (ИНН 7701126572) из Единого государственного реестра юридических лиц, предоставленные с официального сайта Федеральной налоговой службы России <http://nalog.ru> [2];

- распечатка с сайта www.tucowsdomains.com о принадлежности доменного имени jurby.com компании Jurby Water Tech, UAB [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2017, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий с переводом на русский язык от следующих компаний:

- «Джурби Интернешнл Н.В.», Нидерланды («Jurby International N.V.») [4];
- Частной компании с ограниченной ответственностью «Джурби Вотэтек Интернэшнл Б.В.», Нидерланды («Jurby Watertech International B.V.») [5];
- Джурби Вотэ Тек, УАБ, Литва (Jurby Water Tech, UAB) [6];
- Джурби Вотэ Тек Интернэшнл ЮКей Лтд, Великобритания (Jurby Water Tech International UK Ltd) [7].

Указанные письма сопровождаются переводом на русский язык [8]. Также заявителем представлены выписки из государственных реестров, подтверждающие государственную регистрацию и состав учредителей (участников) перечисленных предприятий с переводом на русский язык [9].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1255471 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты 05.05.2015 международной регистрации №1255471 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Знак по международной регистрации №1255471 представляет собой словесное



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник синего цвета, в нижней части которого размещен словесный элемент «Watex», выполненный стандартным жирным шрифтом голубого цвета буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещены круги белого и голубого элемента, образующие оригинальный изобразительный элемент.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1255471 испрашивается на имя компании «Trufan Investments Limited», Британские Виргинские Острова в отношении товаров 01 класса МКТУ «Produits chimiques destinés à

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; charbon pour filtres; produits chimiques destinés à l'industrie; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; sels à usage industriel; matières filtrantes (préparations chimiques); matières filtrantes (substances minérales); matières filtrantes (matières plastiques à l'état brut); préparations de filtration pour l'industrie des boissons; produits chimiques de purification de l'eau» (химикаты для использования в промышленности, науке, фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; угольные фильтры; химические продукты для использования в промышленности; химические реактивы, кроме медицинских или ветеринарных целей; соли для промышленных целей; фильтрующий материал (химические препараты); фильтровальные материалы (минеральные вещества); фильтровальные материалы (необработанные пластмассы); фильтры для производства напитков; химикаты для очистки воды).

Знаку по международной регистрации №1255471 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента о способности указанного знака вводить потребителя в заблуждение относительного изготовителя товаров базируется на информации из сети Интернет, содержащейся на странице www.jurby.com/ru/tehnologii-i-produkty/--watex-/.

Анализ информации, размещенной на указанном сайте, показал, что знак по международной регистрации №1255471 полностью воспроизводит обозначение, используемое международной инжиниринговой и химической компанией «Jurby Watertech International», осуществляющей деятельность в области подготовки, очистки и использования воды, то есть в области, однородной товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1255471.

На сайте www.jurby.com в разделе «контакты» представлена информация о составе компании «Jurby Watertech International», в которую входят российская компания ООО «Джурби ВотэТек», а также ряд иностранных компаний.

Заявитель в возражении обращает внимание на то, что компания «Trufan Investments Limited» также входит в состав группы компаний, образующих международную компанию «Jurby Watertech International» [1], [2], [9].

При этом от Частной компании с ограниченной ответственностью Джурби Вотэтек Интернэшнл Б.В., Нидерланды (Jurby Watertech International B.V.), являющейся единственным учредителем ООО «Джурби ВотэТек» [2], компании Джурби Вотэ Тек, УАБ, Литва (Jurby Water Tech, UAB), компании Джурби Вотэ Тек Интернэшнл ЮКей Лтд, Великобритания (Jurby Water Tech International UK Ltd), упомянутых на сайте www.jurby.com, и компании Джурби Интернэшнл Н.В., Нидерланды (Jurby International N.V.), представлены письма-согласия [4-7], в которых перечисленные компании выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1255471 на территории Российской Федерации на имя заявителя (компании «Trufan Investments Limited») в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1255471. В письмах-согласиях [4-7] указывается, что предоставленные согласия являются безотзывными.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2017, отменить решение Роспатента от 15.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255471 для всех указанных в перечне международной регистрации товаров 01 класса МКТУ.