

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 26.12.2011, поданное ИП Морозовым Д.С., Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) от 02.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711738/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010711738/50 с приоритетом от 12.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, помещенного в левой части знака и представляющего собой стилизованное изображение открытой двери, над которой помещено изображение солнца, а также из словесных элементов «КОЛЛЕДЕЙ», «металлические», «двери», выполненных в три строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все указанные выше элементы выполнены на фоне квадрата оранжевого цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в черном, белом, сером, красном, оранжевом цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 02.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, поскольку оно воспроизводит фирменное наименование и обозначение, используемое ООО «КОЛЛЕДЕЙ» для индивидуализации в гражданском обороте товаров,

однородных заявленным. Такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении указано, что словосочетание «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ» является неохраняемым в составе заявленного обозначения, поскольку характеризует товары путем указания на их вид, свойство.

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

- заявитель и ООО «Колледей» - это предприятия, объединенные единой стратегией изготовления и реализации на российском рынке товара «металлические двери»;

- между заявителем и указанной компанией заключены договоры поставки. Кроме того, для осуществления совместной деятельности ИП Морозов Д.С. арендует недвижимое имущество производственной базы ООО «Колледей»;

- заявитель и ООО «Колледей» являются родственными предприятиями. Заявитель в 2006 году приобрел 100% в уставном капитале ООО «Колледей», а впоследствии продал принадлежащие ему акции своей жене Морозовой М.С.;

- ООО «Колледей» не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду чего предоставило письмо-согласие;

- относительно неохраноспособности словесного элемента «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ» заявитель не возражает.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия материалов заявки №2010711738 на 2 л. [1];
- копия решение Роспатента от 02.11.2011 на 3 л. [2];
- копия материалов договора поставки от 26.01.2010 на 2 л. [3];
- копии материалов договора поставки от 08.02.2010 на 2 л. [4];
- копия материалов договора поставки от 10.02.2010 на 2 л. [5];
- копия материалов договора поставки от 17.02.2010 на 2 л. [6];
- копия материалов договора поставки от 01.01.2011 на 2 л. [7];
- копия материалов договора поставки от 30.09.2011 на 2 л. [8];
- копия материалов договора аренда недвижимого имущества от 01.01.2010 на 9 л. [9];

- копия материалов договора аренды недвижимого имущества №02/0211 от 01.02.2011 на 5 л. [10];
- копия материалов договора об уступке доли в уставном капитале от 18.12.2006 на 1 л. [11];
- копия решения учредителя №3 от 18.12.2006 на 1 л. [12];
- копия решения №8 единственного участника ООО «Колледей» от 17.11.2008 на 1 л. [13];
- копия свидетельства о заключении брака на 1 л. [14];
- копия выписки из ЕГРЮЛ на 1 л. [15];
- оригинал письма-согласия от 15.12.2011 на 2 л. [16].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, указанных в регистрации, с включением элемента «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ» в качестве неохраняемого элемента знака.

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

С учетом даты (12.04.2010) поступления заявки №2010711738/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет вышеупомнутый 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 изобразительного элемента, помещенного в левой части знака и представляющего собой стилизованное

изображение открытой двери, над которой помещено изображение солнца, а также из словесных элементов «КОЛЛЕДЕЙ», «металлические», «двери», выполненных в три строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все указанные выше элементы выполнены на фоне квадрата оранжевого цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в черном, белом, сером, красном, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «двери», который характеризует заявленные товары 06 класса МКТУ путем указания их на вид на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «металлические» заявленного обозначения также относится к категории обозначений, характеризующих товары 06 класса МКТУ, поскольку указывает на их свойства на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В силу того, что словесные элементы «металлические», «двери» заявленного обозначения не занимают в знаке доминирующего положения, они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов, что заявителем не оспаривается.

Относительно соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Очевидно, что обозначение «КОЛЛЕДЕЙ» 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 фирменное наименование и обозначение, используемое ООО «КОЛЛЕДЕЙ» для индивидуализации в гражданском обороте товаров, однородных заявленным. Поэтому регистрация этого обозначения на иное лицо способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам были представлены материалы, опровергающие возможность заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждения и касающиеся причастности заявителя к деятельности ООО «Колледей». В частности, Д.С. Морозов 18.12.2006 приобрел 100% акций в уставном капитале ООО «Колледей» [11-12] в результате переуступки ему своей доли единственным участником данного общества. Впоследствии Д.С. Морозов продал 100 % акций ООО

«Колледей» своей жене М.С. Морозовой [13-15], которая в настоящий момент является его единственным участником.

Кроме того, заявитель представил материалы о том, что он и ООО «Колледей» ведут совместную деятельность. В частности, Д.С. Морозов арендует недвижимое имущество производственной базы ООО «Колледей» [9]. Данные лица осуществляют тесное сотрудничество в области производства и реализации дверей [3-8].

Вместе с возражением заявителем было представлено согласие от ООО «Колледей» на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака [16].

Анализируя все представленные заявителем материалы и доводы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2011, отменить решение Роспатента от 02.11.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010711738/50.