

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 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720634/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720634/50 с приоритетом от 25.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака индивидуальным предпринимателем Поповым Сергеем Александровичем в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Право на заявку №2010720634/50 было передано Колмыкову Александру Сергеевичу (далее - заявитель), соответствующие изменения сведений о заявителе внесены в материалы заявки 12.07.2011.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МЕТАhome», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первые четыре буквы – заглавные, а вторые четыре буквы словесного элемента – строчные.

Роспатентом 28.09.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720634/50 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение «МЕТАНОМЕ», используемое канадской компанией «МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation» для маркировки товаров, однородных заявленным (см., например, «Кондиционеры серии Prima предназначены для рынков США и Канады. С 2010 года компания МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation начала поставки климатического оборудования на территорию стран СНГ», <http://www.asamagroup.ru/kondicionery/detail/14588.html>; “Итак, компания МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation была создана в 1935 году в городе Ванкувер (Канада) и в те годы называлась Konner&C. На сегодняшний момент, в ее состав вошли около 40 фабрик и более 57 представительств в различных странах мира”, <http://www.aura-climat.ru/konditsioneri/metahome.html>; производитель: МЕТАНОМЕ, <http://www.hifistyle.ru/goods.php?id=11386>, http://www.repaha.ru/product_3098.php; “Тепловые пушки фирмы МЕТАНОМЕ Electronics Inc.”, http://www.repaha.ru/product_3108.php) [1].

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. Таким образом, сеть Интернет доступна широкому кругу потребителей.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем копия агентского договора, счета-фактуры, накладные, спецификации на проведение рекламной компании и т.д. не

содержат сведений о заявленном обозначении и датированы после даты подачи заявки.

Представленные благодарственные письма содержат сведения о том, что заявитель выступает в качестве поставщика продукции.

В возражении от 26.12.2011, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- доменные имена metahomeelectronics.ru и metahomeelectronics.com (на которые указывала экспертиза в уведомлении о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства) зарегистрированы на имя заявителя – Колмыкова А.С.;

- Колмыков А.С. является генеральным директором ООО«Межрегиональная антикризисная компания - Лоджистик»;

- в 2010 году группа компаний METAHOME Electronics Incorporation приняла решение о создании товарного знака «METAhome»;

- информация, представленная ранее на сайте заявителя metahomeelectronics.ru, описывающая историю появления знака «METAhome», была опубликована ошибочно, в настоящее время текст на сайте откорректирован;

- остальные интернет-сайты, упомянутые в решении Роспатента, являются каталогами, на которых предлагается к продаже продукция;

- некоторые из выявленных сайтов принадлежат официальным партнерам холдинга METAHOME Electronics Incorporation, а остальные - принадлежат компаниям, приобретающим продукцию у заявителя;

- обозначение «METAhome» длительное время используется заявителем при маркировке продукции, относящейся к 11 классу МКТУ;

- METAHOME Electronics Incorporation не является юридическим лицом, это рабочее название группы хозяйствующих субъектов, куда входит индивидуальный предприниматель Колмыков А.С.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720634/50 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены следующие материалы:

- справка о принадлежности домена <http://www.asamagroup.ru> [2];
- письмо от ООО «Асама Трейд» об информации, размещенной на принадлежащем ему сайте [3];
- распечатка страниц с сайта metahomeelectronics.com [4];
- договор о совместной деятельности от 02.06.2010 [5];
- письмо ИП Попова С.А. [6];
- письмо ООО «Межрегиональная антикризисная компания - ЛОДЖИСТИК» [7];
- письмо ООО «Айском» [8];
- письмо компании ГД Мидея Эйр-Кондитишинг Ко Лтд [9];
- сертификаты соответствия на кондиционеры воздуха бытовые «METAhome Electronics» [10];
- экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам №77.01.16.П.005353.04.11 от 13.04.2011[11];
- договор подряда на выполнение работ от 10.10.2010 [12].

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

С учетом даты приоритета (25.06.2010) заявки №2010720634/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МЕТАhome», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Первые четыре буквы слова выполнены заглавными, следующие четыре буквы – строчными. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет [1].

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение, тождественное анализируемому, упоминается на различных сайтах сети Интернет в качестве средства маркировки климатического оборудования, выпускаемого канадской компанией METANOME Electronics Incorporation.

Вместе с тем анализ документов, представленных заявителем в качестве опровержения выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, показал следующее.

Согласно материалам, представленным на стадии экспертизы, доменные имена metahomeelectronics.ru и metahomeelectronics.com на которых изначально присутствовала информация о компании МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation, принадлежат заявителю рассматриваемой заявки – ИП А.С. Колмыкову.

Из совокупности документов, представленных к возражению, усматривается, что ИП А.С. Колмыков, ООО «Межрегиональная антикризисная компания - ЛОДЖИСТИК», ООО «Айском» и ИП С.А. Попов именуют себя как МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation, а их совместная деятельность направлена на производство и реализацию климатического оборудования под знаком «МЕТАhome».

Так, указанные лица согласно договору о совместной деятельности от 02.06.2010 [5] действуют на рынке без образования юридического лица с целью извлечения прибыли, которая распределяется пропорционально стоимости вкладов сторон в общее дело (пункты 1.1 и 4.2 договора).

В письме [9] китайская компания ГД Мидея Эйр-Кондитишинг Экуипмент Ко Лтд сообщает, что изготавливает оборудование, относящееся к 11 классу МКТУ, во исполнение заказа одного из представителей МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation - ООО «Межрегиональная антикризисная компания - ЛОДЖИСТИК». Также китайская компания в своем письме [9] подтверждает, что обозначение «МЕТАhome» придумано и используется МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation и выражает согласие на регистрацию обозначения по заявке №2010720634 в качестве товарного знака на имя А.С. Колмыкова. Таким образом, информация приведенная в письме [9], опровергает вывод экспертизы о том, что заявитель выступает в качестве поставщика чужой продукции.

Резюмируя изложенное, представленные заявителем документы иллюстрируют непосредственное отношение А.С. Колмыкова к деятельности

МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation, направленной на производство и реализацию товаров, относящихся к 11 классу МКТУ. При этом все представители МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation (участники договора о совместной деятельности [5] - ООО «Межрегиональная антикризисная компания - ЛОДЖИСТИК», ООО «Айском», ИП Попов С.А.) выразили согласие на регистрацию товарного знака «МЕТАhome» по заявке №2010720634 в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя А.С. Колмыкова [6, 7, 8]. Что касается канадского происхождения МЕТАНОМЕ Electronics Incorporation, то на заседании коллегии палаты по патентным спорам было установлено, что это «коммерческая легенда» придуманная с целью более эффективного продвижения продукции на российском рынке.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2011, отменить решение Роспатента от 28.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720634.