

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 05.03.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Научно-инвестиционный центр «Кабельные Технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710871, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013710871 с приоритетом от 02.04.2013 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «ТРАНСПЛАСТ». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 01, 17 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит «наименование» Производственного предприятия ООО «Транспласт», 197046, Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23. Согласно сведениям сети Интернет (см. http://transplast.ru/O_kompanii) «Производственное предприятие ООО "Транспласт"

создано в 1999 году на базе двух цехов - цехов моточных изделий и изделий из пластмасс. Специалисты предприятия много лет проработали в НПО "Дальняя связь". Совместная работа с фирмой АТ&Т (1993г. - 1997 г.) создала базу для выпуска современных моточных изделий на европейском уровне. В настоящее время ООО "Транспласт" является производителем трансформаторов (в том числе трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, импульсных трансформаторов), катушек индуктивности, дросселей различных типов и конструкций, изделий из пластмасс. Наряду с изделиями из пластмасс для катушек индуктивности и трансформаторов изготавливаются детали для печатных плат - подставки и прокладки для радиоэлектронных компонентов, держатели под светодиоды, направляющие для печатных плат и блоков, различные прокладки для герметичности разъемов, для предохранения кабелей от повреждений и для разводки в блоках. Изделия ООО "Транспласт" применяются во всех отраслях народного хозяйства, они используются при создании и обслуживании аппаратуры связи, медицинской и бытовой техники, охранных систем, оборудовании железнодорожных вагонов, легковых автомобилей, и во многих других промышленных изделиях».

В связи с изложенным заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров 01, 17 классов МКТУ, фирмы, оказывающей услуги 35 класса МКТУ.

В возражении от 05.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «ТРАНСПЛАСТ» отсутствует в словарно-справочных источниках, в связи с чем является фантазийным словесным элементом;

- в сознании потребителей не может возникать ассоциация в связи с использованием в названии фирменного наименования обозначения «ТРАНСПЛАСТ»;

- сведения, полученные экспертизой из сети Интернет, не выражают мнение потребителей об известности ООО «Транспласт» (не подтверждены социологическим опросом);

- согласно сведений ЕГРЮЛ ООО «Транспласт» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.07.2002;

- заявленное обозначение не может ввести потребителей в заблуждение, поскольку заявитель и ООО «Транспласт» (производство силовых кабелей/электродвигателей, генераторов, трансформаторов) производят различную продукцию, имеют разных потребителей и различные рынки сбыта.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710871 в отношении всех товаров 01, 17 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие документы:

- выписку из ЕГРЮЛ ООО «Транспласт» [1];
- скриншот официального сайта Производственного предприятия ООО «Транспласт» [2];
- словарно-справочные материалы [3];
- скриншот официального сайта заявителя [4].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.04.2013) поступления заявки №2013710871 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТРАНСПЛАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента от 05.11.2014 основано на выводе о том, что заявленное обозначение воспроизводит «наименование» Производственного предприятия ООО «Транспласт», 197046, Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23. Согласно сведениям, размещенным на сайте http://transplast.ru/O_kompanii, «Производственное предприятие ООО "Транспласт" создано в 1999 году на базе двух цехов - цехов точечных изделий и изделий из пластмасс. В настоящее время ООО "Транспласт" является производителем трансформаторов (в том числе трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, импульсных трансформаторов), катушек индуктивности, дросселей различных типов и конструкций, изделий из пластмасс. Наряду с изделиями из пластмасс для катушек индуктивности и трансформаторов изготавливаются детали для печатных плат - подставки и прокладки для радиоэлектронных компонентов, держатели под светодиоды, направляющие для печатных плат и блоков, различные прокладки для герметичности разъемов, для предохранения кабелей от повреждений и для разводки в блоках. Изделия ООО "Транспласт" применяются во всех отраслях народного хозяйства, они используются при создании и обслуживании аппаратуры связи, медицинской и бытовой техники, охранных систем, оборудовании железнодорожных вагонов, легковых автомобилей, и во многих других промышленных изделиях».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарей русского языка позволил выявить (см. Яндекс. Словари, <http://dic.academic.ru>), что лексической единицы «ТРАНСПЛАСТ» не существует, в силу чего заявленное обозначение может быть квалифицировано как фантазийное. В этой связи заявленное обозначение само по себе не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении заявленных товаров и услуг.

Обращение к сведениям, содержащимся на сайте <http://egrui.nalog.ru>, показало следующее.

Сведений, касающихся Производственного предприятия ООО «Транспласт», с адресом (места нахождения) юридического лица: 197046, Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23 – не выявлено. Вместе с тем, на указанном сайте присутствует информация об ООО «ТРАНСПЛАСТ», с адресом (места нахождения) юридического лица: 197046, Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23, которое зарегистрировано в качестве юридического лица 20.01.2003. Сопоставив информацию, приведенную на сайтах http://transplast.ru/O_kompanii и <http://egrui.nalog.ru>, а также сведения из ЕГРЮЛ [1], представленные заявителем, коллегия пришла к выводу, что все приведенные данные относятся к ООО «ТРАНСПЛАСТ» (с адресом (места нахождения) юридического лица: 197046, Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23), право на фирменное наименование, у которого возникло в 2003 году, то есть за много (около 12) лет до даты подачи заявки.

Основным видом деятельности ООО «ТРАНСПЛАСТ» является производство трансформаторов (в том числе трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, импульсных трансформаторов), катушек индуктивности, дросселей различных типов и конструкций, и иных изделий из пластмасс электротехнического назначения.

Таким образом, заявленное обозначение «ТРАНСПЛАСТ» в отношении товаров 17 класса МКТУ электроизоляционного назначения, таких как: «бумага

изоляционная; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы изоляционные; пластыри изоляционные; ткани изоляционные» или имеющих формулировку в общем виде, которая включает товары вышеуказанного назначения «пластмассы частично обработанные», способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя части товаров 17 класса МКТУ, поскольку такие товары являются однородными сфере деятельности, осуществляемой ООО «ТРАНСПЛАСТ».

Коллегия также усматривает угрозу смешения обозначений в случае сопровождения заявленным обозначением услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», предполагаемых для оказания заявителем, поскольку они тесным образом связаны с товарами.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как данные услуги представляют собой иные виды деятельности, имеют разные условия их оказания, иной круг потребителей.

В отношении товаров 01 класса МКТУ «пластмассы необработанные; необработанные пластмассы в виде гранул для промышленных и бытовых целей», представляющих собой сырье, и товаров 17 класса МКТУ «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; покрытия звукоизоляционные из коры; фольга металлическая

изоляционная; шлаковата [изолятор]», которые представляют собой тепло- звуко- и огнеупорные материалы, и, не являются однородными области деятельности ООО «ТРАНСПЛАСТ», так как не являются товарами электротехнического назначения, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку отсутствует принципиальная возможность смешения продукции заявителя и ООО «ТРАНСПЛАСТ».

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

удовлетворить возражение от 05.03.2015, отменить решение Роспатента от 05.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710871.