

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 27.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Автовезунчики», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726569 (далее - решение Роспатента) от 13.02.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011726569 с приоритетом от 16.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «СИПРОК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым размещена надпись «системы пространственного контроля», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «СИПРОК» находится стилизованное изображение спутника Земли с тремя антеннами, который вписан в геометрическую фигуру в виде капли.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение полностью воспроизводит название и изобразительный элемент, используемые группой компаний СИПРОК, Москва (www.siprok.ru), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В данном заключении также отмечено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Системы пространственного контроля» (от «space-monitoring sensor system» - системы для предотвращения столкновений подвижных органов робота, см. www.slovari.yandex.ru, www.multiran.ru) не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятый термин, указывает на вид и назначение товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 27.05.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Автовезунчик» входит в группу компаний «Сипрок», является аффилированным лицом, а также владельцем товарных знаков группы компаний;
- заявитель оказывает помощь в оформлении и использовании товарных знаков;
- заявитель является собственником доменного имени www.siprok.ru, и на указанном сайте ранее отсутствовали какие либо сведения, способные идентифицировать наименование «СИПРОК» с каким-либо юридическим лицом, в связи с чем ссылка экспертизы на указанный сайт является неправомерной;
- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;
- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Системы пространственного контроля» является неохраняемым.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии свидетельств о государственной регистрации ООО «Автовезунчик», ООО «РеДи» [1];
- копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе ООО «Автовезунчик», ООО «РеДи» [2];
- копия Приказа №2 общего собрания участников ООО «Автовезунчик» [3];
- копии выписок из ЕГРЮЛ ООО «Автовезунчик», ООО «РеДи» [4];
- копии уставов ООО «Автовезунчик», ООО «РеДи» [5];
- копия Приказа №4/к о вступлении в должность и назначении Главного бухгалтера [6];

- копия Протокола осмотра веб-сайта от 13.04.2013 [7];
- копия Договора о совместной деятельности от 28.05.2011[8];
- копия справки о принадлежности доменного имени SIPROK.RU от 03.05.2013 [9].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.08.2011) поступления заявки №2011726569 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «СИПРОК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым размещена надпись «системы пространственного контроля», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «СИПРОК» находится стилизованное изображение спутника Земли с тремя антеннами, который вписан в геометрическую фигуру в виде капли. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Словесные элементы «системы пространственного контроля», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохраняемым элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента от 13.02.2013 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и лица оказывающего услуги, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, группой компаний СИПРОК.

Вместе с тем анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

На дату принятия решения Роспатентом экспертиза располагала информацией, приведенной на сайте www.siprok.ru, относительно систем мониторинга Группы компаний «СИПРОК». Однако, на дату поступления возражения от 27.05.201 и по настоящее время на указанном сайте в разделе «Контакты Обратная связь» отображена следующая информация: «Группа компаний «СИПРОК»: ООО «Автовезунчики», ООО «РеДи», о чем свидетельствует нотариально заверенный протокол осмотра доказательств и распечатка с сайта www.siprok.ru от 13.04.2013 [7].

Следует отметить, что заявитель является администратором доменного имени www.siprok.ru, что подтверждается представленной справкой [9].

Кроме того, заявитель представил Договор о совместной деятельности [8]. Согласно договору ООО «Автовезунчики» (заявитель) и ООО «РеДи» обязуются соединить свои вклады и усилия и совместно действовать без образования юридического лица для реализации совместных программ и проектов с целью извлечения прибыли. Наименование создаваемого простого товарищества - «Группа компаний СИПРОК». При этом согласно пункту 2.2.1

Договора право на использование коммерческого обозначения и доменного имени принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Автовезунчики».

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.05.2013, отменить решение Роспатента от 13.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011726569.