

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 08.07.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742530/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стандартпарк Т», г.Тула (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011742530/50 с приоритетом от 26.12.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Betomax Бетомакс», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое немецкой компанией Betomax GmbH & Co. KG для индивидуализации товаров, однородных заявленным.

В Палату по патентным спорам 08.07.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- размещенная на сайте www.betomax.com информация о продукции немецкой компании Betomax Co. KG не может являться основанием для признания заявленного обозначения вводящим в заблуждение. Указанный сайт не содержит информации на русском языке;

- согласно представленной на сайте информации, сфера деятельности компании Betomax GmbH Co. KG ограничивается только странами Западной Европы и не распространяется на территорию России и стран СНГ;

- компания Betomax GmbH Co. KG не осуществляет производство систем водоотвода. Основное направление деятельности компании - производство системы для армирования, опалубки;

- компания Betomax GmbH Co. KG владеет международной регистрацией №691417, при этом компания не распространяла ее действие на территорию Российской Федерации;

- ни продукция компании Betomax GmbH Co. KG, ни сама компания не являются известными потребителям на территории Российской Федерации;

- утверждение экспертизы, что заявленное обозначение совпадает с фирменным наименованием немецкой компании, не обосновано, поскольку, данная компания не ведет своей деятельности на территории Российской Федерации;

- ООО «Стандартпарк Т» осуществляет производство строительных материалов с даты основания 11.03.2004 года. Заявленное обозначение используется заявителем в отношении узкого сегмента строительных материалов, а именно системы поверхностного водоотвода, предназначенного для сбора дождевой воды и талых вод с разных типов поверхности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011742530/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1.Выписка Whois History, СЕРВИС ИНФОРМАЦИИ О ДОМЕНЕ standartpark.ru с 11.03.2006 по настоящее время - 4 л

2. Internet Archive Wayback Machine, календарь на 2013 г. (активность посещения сайта www.standartpark.ru) – 1 л.

3. Копии страниц с сайта www.standartpark.ru, аффилированной компании заявителя ООО «Стандартпарк».

4. Копии страниц с сайта немецкой компании Betomax GmbH Co. KG.

5. Документы, подтверждающие продвижение продукции заявителя под маркой «БетоМакс BetoMax».

6. Заключение по результатам проведения комплексных лабораторных и натурных испытаний водоотводных лотков, выпускаемых ООО «Стандартпарк Т» из фибробетона (по договору №6/ПСА-12 от мая 2012 г.) - 3 л.

7. Договоры на создание научно-технической продукции - 20 л.

8. Договор поставки №11/010, 06.04.2010 г., ООО «Стандартпарк Т» и ООО «Стандартпарк Казань» - 4 л.

8. Приложение №1 к договору №11/010 от 06.04.2010 г.. Протокол №1 от 06.04.2010 г. согласования цен.

9. Копии товарных накладных №376, 05.08.2011 г.

10. Копии счетов-фактур №00000391 от 05.08.2011 г.

11. Копии товарных накладных №551, 22.09.2011 г.

12. Письмо от ООО «СТАНДАРТПАРК».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.12.2011) поступления заявки №2011742530/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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 «BetoMax БетоМакс» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Решение экспертизы основано на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое немецкой компанией Betomax GmbH & Co. KG.

При этом компания Betomax GmbH & Co. KG является владельцем международной регистрации, действие которой не распространено на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем анализ сведений из сети Интернет показал, что компания Betomax GmbH & Co. KG. имеет свой сайт www.betomax.com, который не имеет русскоязычной страницы.

Также отсутствуют сведения о том, что компания Betomax GmbH & Co. KG ведет своей деятельности на территории Российской Федерации самостоятельно или через третьих лиц. Доказательств информированности российского потребителя о деятельности компании Betomax GmbH & Co. KG не обнаружено.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что компания Betomax GmbH & Co. KG не заинтересована в ведении деятельности на территории Российской Федерации.

Указанное подтверждается тем, что компания Betomax GmbH & Co. KG заключила соглашение с заявителем по оспариваемой заявке, касающееся регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также дала письмо – согласие на регистрацию товарного знака, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было предоставлено вышеуказанное согласие компании Betomax GmbH & Co. KG на регистрацию заявленного обозначения и использование его в отношении товаров 19 класса МКТУ «водосточные желоба неметаллические, в том числе из полимербетонов;

крышки неметаллические для смотровых колодцев, люков, лазов, в том числе из полимербетон; лотки неметаллические; лотки дождеприемные неметаллические, в том числе из полимербетон; решетки неметаллические; трубы дренажные неметаллические, в том числе из полимербетон», что устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение не обоснован.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2011742530 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 08.07.2013, отменить решение Роспатента от 11.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011742530.