

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 13.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РГК-Монолит», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722872, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011722872 с приоритетом от 18.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Rollcon», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, представляет собой слово иностранного происхождения, поэтому оно способно породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров и услуг,

которое не соответствует действительности, так как заявитель находится на территории Российской Федерации.

В данном заключении также указано, что согласно сведениям из Интернета заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Rollcon Engg. Co (Индия), в силу чего его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.12.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) законодательством не запрещена регистрация обозначений, представляющих собой иностранные слова;
- 2) продукция заявителя экспортируется за границу через контрагентов;
- 3) нет доказательств широкого распространения на территории России продукции компании Rollcon Engg. Co (Индия);
- 4) заявитель ограничивает перечень товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 06 класса МКТУ «анкеры, арматура строительная, муфты соединительные для труб», товарами 07 класса МКТУ «компрессоры [машины]; машины для заточки лезвий, резцов; машины резальные; станки для нарезания резьбы в глухом отверстии; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки фрезерные» и услугами 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; строительство; сооружение и ремонт складов» (далее – ограниченный перечень товаров и услуг), которые не являются однородными продукцией компании Rollcon Engg. Co (Индия);
- 5) заявитель является владельцем домена «rollcon-coupler.ru»;
- 6) на сайте «<http://rollcon-coupler.ru>» рекламируется и предлагается к продаже продукция заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- сертификат о регистрации домена «rollcon-coupler.ru» [1];
- письмо ЗАО «Промстройконтракт» [2];
- договор о поставке заявителем строительных материалов для ЗАО «Промстройконтракт» [3];
- договор о поставке ЗАО «Промстройконтракт» строительных материалов и указанных в спецификации иных товаров для компании Enka Insaat ve Sanayi Anonim Sirketi (Турция), спецификация к договору [4];
- договор об аренде ООО «Акын Озай» оборудования, принадлежащего ЗАО «Промстройконтракт», спецификация к договору [5].

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

С учетом даты подачи заявки (18.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 «Rollcon», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Rollcon» не обнаружено в словарях, что позволяет прийти к выводу о том, что оно не относится к лексическим единицам того или иного иностранного языка, то есть является фантазийным.

В соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке или с использованием букв иностранного алфавита само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского лица.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно, согласно сведениям из Интернета (см. Интернет-порталы «Google» и «Яндекс», в частности, сайты «<http://www.rollcon.in>» и «<http://rollconconveyors.com>»), воспроизводит обозначение, используемое компаниями Rollcon Engg. Co (Индия) и Rollcon Engineers (Индия), осуществляющими деятельность в сфере машиностроения, а именно, производства машинного оборудования (машин, станков, конвейеров и систем погрузочно-разгрузочных работ). Отмечено, в частности, что компания Rollcon Engg. Co занимается данной деятельностью с 1992 года, и ее машинные оборудования, спроектированные в собственном конструкторском бюро, получили широкую мировую известность уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Присутствие в сети Интернет соответствующих сведений об указанных товарах позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителя о них. При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

В свою очередь, анализ ограниченного перечня товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака,

показал, что все содержащиеся в нем товары 07 класса МКТУ представляют собой машины и станки. Данные товары и вышеуказанная продукция индийских компаний Rollcon Engg. Co и Rollcon Engineers относятся к одной и той же родовой группе (машины и станки), то есть они являются однородными.

Следовательно, такие товары 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначается заявленное обозначение, могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные не заявителем, а иным лицом – компаниями Rollcon Engg. Co или Rollcon Engineers.

При этом отсутствуют какие-либо сведения об осуществлении самим заявителем деятельности в сфере производства данных товаров.

Так, из письма ЗАО «Промстройконтракт» [2] следует, что им приобретались у заявителя некие товары, маркированные обозначением «Rollcon», для их последующей реализации на территории России и за границей. Однако следует отметить, что в данном письме отсутствуют какие-либо сведения как о виде приобретаемых у заявителя товаров, так и о лице, являющемся производителем тех или иных товаров.

Согласно договору поставки [3] поставщиком товаров, а именно, строительных материалов, выступает заявитель, а их покупателем – ЗАО «Промстройконтракт». Однако следует отметить, что предметом данного договора является продажа не товаров 07 класса МКТУ (машин и станков), а только строительных материалов. При этом также отсутствуют какие-либо сведения как о конкретных видах приобретаемых у заявителя ЗАО «Промстройконтракт» строительных материалов, так и о лице, являющемся их производителем. Так, не были представлены ни спецификация к данному договору, ни какие-либо товаросопроводительные документы.

В свою очередь, в спецификациях к договору поставки [4] и к договору аренды оборудования [5] упоминается резбонакатной станок Rollcon. Однако следует отметить, что заявитель не является стороной данных договоров, и указанные документы не содержат никаких сведений о том или ином лице, являющемся

производителем упомянутого станка. Сертификат соответствия на него не был представлен.

Так, согласно договору поставки [4] поставщиком строительных материалов и иных товаров, указанных в спецификации (приложении № 1 к договору), в том числе резьбонакатного станка Rollcon, выступает ЗАО «Промстройконтракт», а покупателем – компания Enka Insaat ve Sanayi Anonim Sirketi (Турция). По договору аренды оборудования [5] ООО «Акын Озай» получает во временное владение и пользование оборудование, принадлежащее ЗАО «Промстройконтракт» и указанное в спецификации (приложении № 1 к договору аренды), в том числе резьбонакатной станок Rollcon.

При этом отсутствуют какие-либо основания полагать, что упомянутый в документах [4 – 5] резьбонакатной станок Rollcon был ранее приобретен ЗАО «Промстройконтракт» именно у заявителя, так как представленным договором поставки [3] предусматривается продажа заявителем ЗАО «Промстройконтракт» только строительных материалов, а иные товары (станки) в нем никак не упоминаются. Тем более, заявителем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что изготовителем вышеуказанного станка является именно заявитель, а не индийские компании Rollcon Engg. Co или Rollcon Engineers.

Таким образом, представленные заявителем документы [2 – 5] не опровергают указанные выше сведения из Интернета о машинном оборудовании Rollcon, производившемся уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки компаниями Rollcon Engg. Co и Rollcon Engineers, а также не свидетельствуют о существовании какой-либо деятельности самого заявителя в сфере производства таких товаров.

Напротив, отвечая на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 18.12.2013, представителем заявителя было отмечено, что областью деятельности заявителя является не производство тех или иных товаров, но лишь реализация и продвижение товаров, а именно, строительных материалов, производимых иными лицами, а также предоставление покупателю

информации и консультаций по подбору и использованию этих строительных материалов.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров 07 класса МКТУ, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя данных товаров.

Что касается довода возражения о том, что заявитель является владельцем домена «rollcon-coupler.ru», и наличия соответствующего сертификата [1], то необходимо отметить, что товарный знак и доменное имя являются разными объектами интеллектуальной собственности и регулируются разными правовыми институтами, и факт принадлежности заявителю того или иного доменного имени (сайта) не является основанием для государственной регистрации сходного с ним заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Довод возражения о том, что на сайте «<http://rollcon-coupler.ru>» рекламируется и предлагается к продаже продукция заявителя, маркированная обозначением «Rollcon», не соответствует действительности, так как размещенная на указанном сайте информация касается продукции не заявителя, а иного лица – ООО «ЭкоСтройПроект».

Так, на сайте «<http://rollcon-coupler.ru>» указано, что металлические муфты для соединения арматуры с цилиндрической резьбой, индивидуализируемые обозначением «Rollcon», являются продукцией ООО «ЭкоСтройПроект». Заявитель на указанном сайте в связи с данной продукцией никак не упоминается.

Напротив, во всех размещенных на сайте сертификатах соответствия на соответствующие товары в качестве изготовителя товаров и получателя сертификатов указано только ООО «ЭкоСтройПроект». Приведенные там же технические условия на продукцию также принадлежат ООО «ЭкоСтройПроект».

В свою очередь, анализ ограниченного перечня товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, показал, что все содержащиеся в нем товары 06 класса МКТУ, а именно, «анкеры, арматура строительная, муфты соединительные для труб», и вышеуказанная продукция ООО «ЭкоСтройПроект» относятся к одной и той же родовой группе (металлические изделия для строительства и трубопроводов), то есть они являются однородными.

Следовательно, такие товары 06 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначается заявленное обозначение, могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные не заявителем, а иным лицом – ООО «ЭкоСтройПроект».

При этом, как уже указывалось выше, представителем заявителя, отвечающим на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам, было отмечено, что заявитель не занимается производством тех или иных товаров. В свою очередь, деятельность заявителя по реализации строительных материалов, произведенных иными лицами, и предоставлению консультаций по подбору и использованию этих строительных материалов осуществляется на соответствующем рынке услуг, то есть относится к иной сфере экономики.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление также и об изготовителе товаров 06 класса МКТУ, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя данных товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, приведенных в ограниченном перечне товаров и услуг.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями о деятельности иных лиц, в том числе упомянутых выше

компаний, с использованием обозначения «Rollcon» в отношении услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; строительство; сооружение и ремонт складов», для которых, согласно возражению, испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 37 класса МКТУ, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение от 13.09.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011722872.