

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поступившее 20.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 13.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703090, поданное ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус», Свердловская область, г. Нижний Тагил (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение **URALCHIMPLAST**  **HÜTTENES-ALBERTUS** по заявке №2014703090 подано на регистрацию в качестве товарного знака 04.02.2014 в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.10.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703090 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения слова «HUTTENES-ALBERTUS», а также изобразительный элемент в виде стилизованных букв «НА», воспроизводят обозначение, используемое немецкой компанией HUTTENES-ALBERTUS, являющейся производителем химических продуктов для литейного производства (см. <http://www.huettenes-albertus.com>). В связи с изложенным регистрация

заявленного обозначения на имя заявителя - ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус», Свердловская область, г. Нижний Тагил способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно знаку  по международной регистрации №1213521 (1) с конвенционным приоритетом от 24.01.2014, в отношении которого ранее испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации на имя HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE, GESELLSCHAFT M.B.H., Wiesenstrasse 23-64, 40549, DÜSSELDORF-HEERDT для товаров и услуг 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ заявленного перечня.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №364958 (2) с приоритетом от 05.10.2006, ранее зарегистрированным на имя ООО «Уралхимпласт-Кавенаги», Свердловская обл., г. Нижний Тагил в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 12.08.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус», являющееся заявителем по заявке №2014703090, принадлежит к холдингу «Уралхимпласт», специализирующемуся на производстве синтетических смол для различных отраслей промышленности;

- основные производственные мощности холдинга расположены в г.Нижний Тагил Свердловской области;

- во главе группы «Уралхимпласт» находится холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG - основной акционер группы;

- в группу входят совместные предприятия: ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус», ООО «Уралхимпласт - SI Group», ООО «Уралхимпласт-Амдор», ЗАО «УралМетанолГрупп»;

- учредителем заявителя на 50% является австрийская компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УЦП ХЕМИКАЛС АГ (UCP Chemicals AG), на 50% - немецкая компания ХЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМИШЕ ВЕРКЕ ГЕЗЕЛЛЫНАФТ МИТ БЕШРЕНКТЕР ХАЙТУНГ (HUTTENES - ALB ERTU S CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.);

- указанный в заключении по результатам экспертизы сайт и знак по международной регистрации №1213521 принадлежат учредителю заявителя - компании ХЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМИШЕ ВЕРКЕ ГЕЗЕЛЛЫИНАФТ М.Б.Х., Германия (HUTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.);

- данная компания предоставила письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014703090 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- кроме того, Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1213521;

- товары, маркированные этим товарным знаком, производятся на совместном предприятии заявителя с согласия и по желанию его учредителя;

- таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №364958 - ООО «Уралхимпласт-Кавенаги», ранее являвшийся одной из компаний

холдинга «Уралхимпласт», прекратил действие этого товарного знака по собственному желанию;

- сама же компания-правообладатель этого товарного знака по состоянию на 01.08.2016 ликвидирована.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703090 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2014703090 [1];

- распечатка с сайта <http://www.ucp.ru/ru/about/structure/> [2];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» по состоянию на 09.08.2016 [3];

- распечатка с сайта <http://www.huettenes-albertus.com/> [4];

- письмо-согласие компании ХЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМИШЕ ВЕРКЕ ГЕЗЕЛЛЫИАФТ М.Б.Х. [5];

- нотариально заверенный перевод выписки из торгового реестра компании ХЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМИШЕ ВЕРКЕ ГЕЗЕЛЛЫИАФТ М.Б.Х., подтверждающий полномочия подписантов письма-согласия [6];

- решение Роспатента по международной регистрации №1213521 [7];

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака по свидетельству №364958 [8];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Уралхимпласт Кавенаги» по состоянию на 10.08.2016 [9].

На заседании коллегии 09.11.2016 заявителем было представлено письменное согласие компании ХЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМИШЕ ВЕРКЕ ГЕЗЕЛЛЫИАФТ М.Б.Х. (оригинал) [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 04.02.2014 заявки №2014703090 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).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающие изобразительный элемент в виде оригинальной композиции, состоящей из стилизованного буквосочетания «НА», выполненного красным цветом, буквы «U» и прямоугольника черного цвета.

Слева от изобразительного элемента на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «URALCHIMPLAST» и «HÜTTENES-ALBERTUS», выполненные буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус», Свердловская область, г. Нижний Тагил в отношении товаров 01, 02, 04, 07, 09, 42 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака, в частности, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по указанному основанию базируется на сведениях из сети Интернет (см. <http://www.huettenes-albertus.com>).

Анализ показал, что на указанном сайте действительно присутствует информация о немецкой компании HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H., специализирующейся на производстве химических продуктов для литейного производства. Словесные элементы HÜTTENES-ALBERTUS, присутствующие в заявленном обозначении, образуют собственно наименование юридического лица данной немецкой компании. При этом немецкая компания использует указанные словесные элементы, а также изобразительный элемент в виде стилизованных букв «НА», воспроизведенный в заявленном обозначении, в качестве средства индивидуализации. Также коллегия отмечает, что HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H. является правообладателем знака (1), противопоставленного заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлены документы [3], свидетельствующие о том, что немецкая компания HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H. является учредителем ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» (размер доли (в процентах) в уставном капитале – 50%). Еще 50% в уставном капитале компании заявителя принадлежит австрийской компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УЦП ХЕМИКАЛС АГ (UCP Chemicals AG).

Кроме того, HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT M.B.H. предоставила письмо-согласие [10] на регистрацию обозначения по заявке №2014703090 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя своей дочерней компании - ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус».

Ввиду вышеизложенного, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены знаки (1), (2).

В отношении знака  (1) Роспатентом 19.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Что касается товарного знака  (2), то его правовая охрана прекращена на основании заявления правообладателя – ООО «Уралхимпласт-Кавенаги» (сведения опубликованы 25.02.2016).

Дополнительно заявитель проинформировал коллегия о том, что ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» (заявитель) и ООО «Уралхимпласт-Кавенаги» (правообладатель товарного знака (2)) входили в холдинг «Уралхимпласт» [2]. А, кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ [9], по состоянию на 01.08.2016 ООО «Уралхимпласт-Кавенаги» ликвидировано.

Таким образом, основания для противопоставления знаков (1), (2) в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На заседании, состоявшемся 09.11.2016, коллегия указала заявителю на неохраноспособность элемента «URALCHIMPLAST» (часть слова «URAL-» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита названия

географического региона России – Урала, а элемент «-CHIMPLAST» (ХИМПЛАСТ) характеризует сферу деятельности заявителя).



Необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №268436, правообладателем которого является ОАО «Уралхимпласт», также входящее в холдинг «Уралхимпласт», словесному элементу «URALCHIMPLAST» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Заявитель выразил согласие с включением словесного элемента «URALCHIMPLAST» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2016, отменить решение Роспатента от 13.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014703090.