

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 21.03.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КонТРАСТ», г.Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010717244, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010717244 с приоритетом от 27.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 и 27 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОЛЬЗДОРФ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является транслитерацией буквами русского алфавита обозначения «Holzdorf», используемого ООО «Геликом ЛВ» для индивидуализации в гражданском обороте товаров, однородных заявленным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- достоверность сведений, размещенных в сети Интернет, остается под вопросом, в связи с чем не следует опираться на них как на установленные факты;
- способностью введения потребителя в заблуждение в связи с использованием обозначения другим лицом допустима лишь в том случае, если существуют достоверные данные о том, что это обозначение использовалось достаточно интенсивно и в течение значительного периода времени до даты приоритета заявки;
- ООО «Геликом ЛВ», судя по информации с сайтов, находится в Украине и сайт относится к доменной зоне Украины. Сайт заявителя www.holzdorf.org размещен на международной зоне org.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии выписок из ЕГРЮЛ;
2. Копии договоров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.05.2010) приоритета заявки №2010717244 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 «ХОЛЬЗДОРФ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По мнению экспертизы, заявленное обозначение является транслитерацией обозначения HOLZDORF, используемого другим лицом при маркировке товаров однородных заявленным товарам.

Анализ сведений из сети Интернет показал, что действительно существует сайт www.terrassa.org.ua на котором размещена информация о террасной доске и системе декоративных ограждений HOLZDORF. Вместе с тем, данный сайт находится в доменной зоне Украины, информация о длительности использования данного обозначения не представлена.

Анализ представленных заявителем документов [2] свидетельствует о том, что заявитель и аффилированная с ним компания ООО ЦК «Стройсинтез», начиная с 2007 года, вводят в гражданский оборот террасную доску, маркированную обозначением «Хольздорф». Заявитель является администратором доменного имени www.holzdorf.org.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «ХОЛЬЗДОРФ» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные ООО «Геликом ЛВ».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 и 27 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**удовлетворить возражение от 21.03.2012, отменить решение Роспатента от
08.12.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010717244.**