

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 23.04.2014. Данное возражение подано ООО «Компания МВ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730973, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012730973 на регистрацию обозначения «ELSEN» была подана 04.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730973 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой название населенного пункта в Германии с населением 16000 человек, в связи с чем оно не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а также его регистрация в отношении заявленных товаров на имя российской компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и нахождения заявителя.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 06 и 07 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Статус», Россия) товарным знаком по свидетельству № 306598, приоритет 11.01.2005, товары 06 и 07 классов МКТУ [1] (в заключении приведен подробный анализ сходства знаков и однородности товаров).

В палату по патентным спорам 25.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи. Очевидно, что неизвестное географическое название, в том числе населенный пункт, информация о котором отсутствует в доступных источниках, ассоциативных связей вызывать не может и воспринимается потребителем как фантазийное словесное обозначение;

- заявитель считает, что ссылка на информацию из сети Интернет, приведенную в решении экспертизы, не может являться основанием для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака. Согласно данной информации заявленное обозначение представляет собой название населенного пункта в Германии с населением 16000 человек, экспертиза ссылается на сайт <http://slovari.yandex.ru/>. При обращении на сайт по данной ссылке не обнаружено информация о каком-либо значении слова «ELSEN». На немецкоязычном сайте <http://www.paderborn.de/stadt/ortsteile/elsen.php>, на который также ссылается экспертиза, присутствует информация о населенном пункте «ELSEN», являющемся районом города Paderborn /Падерборн с населением 15000 человек. Информация о том, что в данном районе присутствует производство каких-либо товаров, отсутствует. При этом решение об отказе в предоставлении правовой охраны оспариваемому заявленному обозначению не содержит ссылок на иные, нежели сеть Интернет, источники информации, причем они на иностранных языках;

- наряду с указанной информацией о населенном пункте, были выявлены и другие случаи использования слова «ELSEN», что позволяет говорить о том, что оно является достаточно распространенным в мире: «ELSEN» является фамилией нескольких людей, примеры приведены выше; помимо пригорода города Paderborn /Падерборн, «ELSEN» - это еще и районы в других географических объектах - общины Гершайда, района Grevenbroich, района Херфорда; «ELSEN» - название деревушки в Нидерландах; «ELSEN» - наименованием древесной породы ольхи и т.п.;

- заявленное обозначение «ELSEN» не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, и будет восприниматься потребителем как фантазийное и семантически нейтральное по отношению к заявленным товарам, т.е. обладает различительной способностью. Указанное свидетельствует также и о том, что оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- подтверждением вышеизложенному служит практика регистраций подобных товарных знаков и судебная практика, в частности Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-161/2013 от 25.12.2013;

- заявитель является добросовестным поставщиком оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоподготовки (см. сайт компании <http://www.masterwatt.ru/objects>), а также является правообладателем российских товарных знаков (свид. №№ 433355, 325372). ООО "Компания МВ" постоянно работает над расширением ассортимента, номенклатуры своих товаров, для чего разрабатывает новые товарные знаки;

- в связи с общемировой тенденцией интенсификации процессов производства и передачей производственных функций в рамках международного разделения труда, товары, маркированные обозначением «ELSEN», производятся компанией LK PEX AB, Швеция по заказу ООО «Компания МВ». ООО «СанКлимат» осуществляет поставку оборудования по поручению и для ООО «Компания МВ» (имеется контракт между компанией LK PEX AB и ООО «СанКлимат»). Обе компании не

возражают против регистрации товарного знака «ELSEN» по заявке №2012730973 на имя заявителя;

- что касается основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то товары, охраняемые в свидетельстве № 306598, являются неоднородным с перечнем товаров по рассматриваемой заявке, поскольку сравниваемые товары относятся к разным родовым и видовым группам, имеют разное назначение, круг потребителей (в возражении приведен подробный анализ отсутствия однородности сравниваемых товаров).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (04.09.2012) заявки № 2012730973 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 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, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер);

указания материала или состава сырья; указания 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ELSEN**» представляет собой подчеркнутое слово «ELSEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «ELSE» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знаков показал, что имеет место вхождение противопоставленного знака [1] в состав заявленного обозначения «ELSE/ELSEN», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, анализ перечней товаров 06 и 07 классов МКТУ показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, относящихся к изделиям скобяным (гайки металлические, гвозди, заклепки, засовы, крюки, цепи и др.), емкостям для упаковки (корзины металлические, коробки для денег, ящики и др.), фурнитуре для мебели, ручкам (дверным, для метел, швабр и др.), звонкам, колокольчикам дверным и т.д., и товарам 07 класса МКТУ, относящимся к ручным инструментам, приборам и установкам (грабли, дрели, косилки, кофемолки, пылесосы, сепараторы, стеклорезы и др.).

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, относящихся к трубам металлическим и их деталям и соединениям (колена, отводы, муфты, ответвления и др.), и товарам 07 класса МКТУ: «насосы для отопительных установок; насосы центробежные».

Анализ приведенных товаров 06 и 07 классов МКТУ показывает на то, что они не могут быть признаны однородными, поскольку имеют различные назначение, условия производства и реализации, а также разный круг потребителей.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 06 и 07 классов МКТУ отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В словарно-справочных источниках не содержатся информации о том, что слово «ELSEN» является лексической единицей какого-либо языка, что свидетельствует о фантазийности словесного элемента «ELSEN».

При обращении к материалам заявки коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что экспертизой проанализированы слова: «Эльзен» ([нем. Olsen](#), коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд. Подчиняется управлению Альтенкирхен. Население составляет 81 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,26 км²) и «Эссен» (([нем. Essen](#) [[ˈɛsən](#)]) — город земельного подчинения на западе Германии, в

федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (СР-В). Численность населения города по данным на 31.12.2011 составила 565 900 жителей).

Какого-либо упоминания о населенном пункте в Германии с населением 16000 человек в материалах дела не содержится.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение «**ELSEN**» не может быть признано не обладающим различительной способностью либо ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса также не может быть признан правомерным.

Следует отметить, что анализ информации, содержащейся на различных Интернет-сайтах и в материалах (1), показал, что обозначение «ELSEN» указывается как маркировка отопительного оборудования (радиаторы отопления) и его комплектующих. Производство, поставка и реализация товара, маркированного заявленным обозначением, осуществляется посредством двух компаний «LK PEX AB» и ООО «СанКлимат» (изготовителем является «LK PEX AB», см., например, грузовая таможенная декларация (1)). При этом от обеих компаний представлены письма, согласно которым данные хозяйствующие субъекты не возражают против регистрации и использования на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012730973 в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 23.04.2014, отменить решение Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012730973.