

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, поступившее 13.03.2012, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718500/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010718500/50 с приоритетом от 08.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Юнион Групп», Москва (далее - заявитель), в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INMESOL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.01.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718500/50 для части товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ.

Для товаров 07 и другой части товаров 09 классов МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в сети Интернет присутствует информация об испанской компании «Inmesol SL» (Компания Inmesol (Испания) является известным производителем и проектировщиком широкого спектра электрогенераторов и дизельных электростанций. Продукция компании Inmesol отвечает самым высоким требованиям международных стандартов. История компании Inmesol начинается в середине 70-х годов 20 века) (см. www.inmesol.eu, www.inmesoldiesel.ru, www.inmesol-russia.ru и др. [1]).

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. Таким образом, сеть Интернет доступна широкому кругу потребителей.

Также в заключении отмечено, что испанская компания «Inmesol SL» является владельцем товарных знаков «inmesol» в отношении товаров 07 класса МКТУ в нескольких странах Европейского Союза (свидетельства №202806, №2528427, №2562959, №004627709)

На основании полученной из сети Интернет информации сделан вывод о том, что в случае регистрации заявленного обозначения на имя ООО «Юнион Групп», Москва, в отношении товаров 07 и части товаров 09 (приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, источники бесперебойного питания, аксессуары и запасные части к ним, стабилизаторы напряжения, оборудование гарантированного электроснабжения) классов МКТУ, при отсутствии согласия на регистрацию товарного знака компании «Inmesol SL», потребитель будет введен в заблуждение относительно их изготовителя.

В возражении от 13.03.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- испанская компания не зарегистрировала обозначение «INMESOL» на территории Российской Федерации, в связи с чем это обозначение не имеет

правовой охраны на территории России и может использоваться неограниченным кругом лиц;

- на приведенном в заключении по результатам экспертизы сайте <http://www.inmesol.eu> вся информация представлена на английском и французском языках;

- делопроизводство по регистрации товарного знака ведется исключительно на русском языке и ни один документ без его перевода не может быть принят во внимание;

- на сайтах <http://www.inmesoldiesel.ru>, <http://www.inmesol-russia.ru> якобы российские компании утверждают, что являются официальными представителями (дистрибьюторами) компании «INMESOL» в России, однако данная информация не имеет под собой никаких доказательств и является голословной;

- на упомянутых сайтах не указаны идентификационные признаки любого юридического лица - ОГРН или ИНН, чтобы можно было такую информацию проверить;

- также не известно, когда на данных сайтах был помещен исследованный экспертизой контент;

- согласно такому интернет - ресурсу как <http://www.whoisservice.ru> оба домена администрированы физическими лицами, а не организациями, что также заставляет скептически относиться ко всей информации, приведенной на них;

- отсутствие русскоязычной версии сайта компании «INMESOL» подтверждает ее незаинтересованность в работе на российском рынке напрямую;

- заявитель ведет активную работу по продвижению и рекламе товаров под обозначением «INMESOL», о чем свидетельствует его сайт <http://www.unionqr.ru> (страница <http://www.unionqr.ru/partners/index.phtml>);

- заявитель известен на российском рынке как производитель и поставщик продукции «INMESOL»;

- представленные документы свидетельствуют о том, что обозначение «INMESOL» ассоциируется у потребителей исключительно с организацией – заявителем;

- указанные экспертизой номера свидетельств товарных знаков Европейского союза не имеют правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.01.2012 и в дополнение к товарам 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 07 и остальных товаров 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2010) заявки №2010718500/50 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).

Согласно подпункту (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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INMESOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет [1].

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение «INMESOL», тождественное словесному элементу заявленного обозначения, упоминается на различных сайтах сети Интернет в качестве названия испанской компании, являющейся производителем электрооборудования (электрогенераторов и дизельных электростанций). Также имеется информация о том, что испанская компания Inmesol имеет официальных дилеров на территории Российской Федерации.

В возражении заявитель не оспаривает сам факт существования испанской компании Inmesol и специфику её деятельности, однако ставит под сомнение факт существования у данной компании официальных представителей на территории Российской Федерации и присутствие продукции на Российском рынке. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В материалах дела заявки №2010718500 имеется письмо компании Inmesol S.L., содержащее сведения о дистрибьюторах испанской компании и объемах продажи ее товаров на территории Российской Федерации в период с 2008 по 2011 год.

В списке дистрибьюторов компании Inmesol S.L. наравне с другими компаниями значится заявитель по рассматриваемой заявке – ООО «Юнион Групп» (UNION GROUP LLC). При этом на сайте самого заявителя

(www.uniongr.ru) указано, что ООО «Юнион Групп» в рамках дистрибьюторского контракта с 2009 года активно сотрудничает с компанией Inmesol S.L. и осуществляет прямые поставки по всему спектру оборудования, произведенного испанской компанией (распечатка с сайта компании также имеется в материалах дела рассматриваемой заявки).

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам материалов усматривается, что ООО «Юнион Групп» не является производителем электротехнических товаров, маркированных знаком «INMESOL», а оказывает услугу по поставке и установке оборудования, произведенного компанией Inmesol S.L. При этом компания Inmesol S.L. осуществляла поставки оборудования на территорию России с 2008 года.

Материалы возражения не содержат никаких документов, опровергающих данную информации. Также заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, что компания Inmesol S.L. уполномочила ООО «Юнион Групп» на регистрацию на территории России знака «INMESOL» в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ (товары, однородные товарам, производимым испанской компанией, поскольку также относятся к роду электротехнического оборудования) на своё имя.

В связи с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для признания заявленного обозначения охраноспособным в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении вышеперечисленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2012.