

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 от 30.01.2015, поданное ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525486, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013717693 с приоритетом от 28.05.2013 зарегистрирован 27.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №525486 в отношении товаров 01, 06, 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТМС", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в котором расположен словесный элемент «GoldSpark», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в желтом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525486 в отношении всех товаров 01, 06, 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– регистрация товарного знака по свидетельству №525486 порождает в сознании потребителей ложные представления об изготовителе товаров 01, 06, 07, 11 классов МКТУ и лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ, так как указанные товары и услуги на

момент регистрации товарного знака ассоциировались у российских потребителей непосредственно с компанией ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ;

- 27 февраля 2008 года ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ заключила договор на разработку товарного знака и знака обслуживания «GoldSpark»;

- 21 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087746543026 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Компания Глобал Вэлдинг". Одним из учредителей и Генеральным директором является Мельников Игорь Анатольевич, что подтверждается Единым листом записи из ЕГРЮЛ. К числу зарегистрированных видов деятельности, в том числе, относятся - производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления. ООО «Компания Глобал Вэлдинг» является дочерней компанией ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД;

- ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ совместно с дочерней компанией ООО «Компания Глобал Вэлдинг» приобрели широкую известность, благодаря динамично развивающейся дилерской сети в городах и регионах России, а также странах бывшего Советского Союза (Белоруссии, Украине, Казахстане и др.), предлагая своим покупателям сварочные материалы и аксессуары для широкого спектра сварочных работ;

- ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ занимается прямыми поставками сварочных материалов из стран азиатско-тихоокеанского региона;

- принцип работы компании — это поиск предприятия, в упомянутых регионах, производящих сварочные материалы как для внутреннего потребления, так и работающих на экспорт, на известные европейские и американские бренды, а, следовательно, гарантирующие стабильно высокое качество;

- ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ заключило 01.12.2008 года контракт с компанией Shanghai JinXiang Machinery & Electronic Co., Ltd на производство и поставку вольфрамовых электродов, проволоки алюминиевой, проволоки нержавеющей, прутков алюминиевых, прутков нержавеющей, оборудования для сварки, маркируемых обозначением «GoldSpark», на срок до 01.12.2016 года;

- с даты начала производства товаров до настоящего времени товары, производимые ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ, приобрели широкую популярность среди профессионалов и заслужили доверие потребителей. Об этом свидетельствуют сведения, в частности, многократное участие в крупнейших международных специализированных

выставках, начиная с 2009 года, отмеченное высокими оценками Организационного комитета за актуальность и профессионализм;

- 21 марта 2013 года в ЕГРЮЛ внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТМС», учредителем и Генеральным директором которого является Разумова Наталья Андреевна. К зарегистрированным видам деятельности созданной компании относятся: оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения; оптовая торговля прочими строительными материалами; прочая оптовая торговля. Согласно данным ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ Разумова Наталья Андреевна являлась сотрудником компании ООО «Компания Глобал Вэлдинг», то есть сведения о разработанном и активно используемом обозначении были ей доступны. Спустя всего два месяца после регистрации юридического лица ООО «ТМС» подает на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «GoldSpark», используемое и введенное в гражданский оборот ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ. Таким образом, можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №525486 «GoldSpark» был неправомерно зарегистрирован на имя юридического лица, не имеющего никакого отношения к истинному производителю заявленных товаров, поскольку на дату приоритета заявителем, ООО «ТМС», была предоставлена недостоверная информация.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525486 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. распечатка сведений из Открытого реестра на 2 л. в 1 экз.;
2. копия Договора на разработку товарного знака на 2 л. в 1 экз.;
3. распечатка Единого листа записи из ЕГРЮЛ на 10 л. в 1 экз.;
4. копия официального письма о представлении интересов на 1 л. в 1 экз.;
5. копии документов, подтверждающих наличие дилерской сети на 4 л. в 1 экз.;
6. распечатка сведений регистратора доменных имен на 1 л. в 1 экз.;
7. контракт на производство на 3 л. в 1 экз.;
8. копии счетов на 12 л. в 1 экз.;
9. копии дипломов на 7 л. в 1 экз.;
10. распечатка Единого листа записи из ЕГРЮЛ на 5 л. в 1 экз.;

11. копия приказа о приеме на работу Разумовой Н.А. на 1 л. в 1 экз.;

12. фотографии продукции на 2 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 30.01.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- само по себе обозначение «GoldSpark» не несет какой-либо информации о товаре, месте его происхождения, либо о его изготовителе, тем более информации, не соответствующей действительности, в связи с чем, оно не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его производителя;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что обозначение «GoldSpark» использовалось им для индивидуализации товаров еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака и было известно потребителям, у которых сформировалась устойчивая ассоциативная связь товаров и услуг, маркированных указанным обозначением, с конкретным производителем ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД.;

- представленный лицом, подавшим возражение, договор составлен достаточно давней датой. Проверить, действительно ли дата, указанная в тексте договора, соответствует дате фактического его составления, возможно только с помощью проведения экспертизы;

- как следует из содержания представленного лицом, подавшим возражение, договора, исполнителю - Бычкову П.А. на момент его подписания было всего 22 года. Означенное может свидетельствовать, что на момент подписания договора Бычков П.А. был либо студентом, либо только окончил ВУЗ. Таким образом, квалификация исполнителя по договору вызывает обоснованные сомнения. Никаких доказательств, свидетельствующих о квалификации Бычкова П.А., к договору не приложено. По результатам исполнения договора Бычков П.А. получил доход, о чем по результатам отчетного налогового периода должен был сообщить в местную Налоговую инспекцию. Если Бычков П.А. действительно указал в налоговой декларации о полученном доходе, это могло бы также свидетельствовать о существовании действительных договорных отношений между Бычковым П.А. и ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД.;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о том, что результаты работ по договору от 27.02.2008 г. были приняты заказчиком - компанией ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. уже 05.03.2008 г. Таким образом, с указанного

момента ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. могла бы обратиться в уполномоченный в РФ орган с заявлением о предоставлении правовой защиты;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. каким-либо образом может влиять на решения, принимаемые ООО «Компания Глобал Вэлдинг», более того, согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ учредителями/участниками данного общества являются два физических лица с равными долями в уставном капитале общества, что не позволяет ни одному из них принимать определяющие решения в рамках управления обществом. Представленное письмо также является ненадлежащим доказательством и не может свидетельствовать о том, что компании ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД и ООО «Компания Глобал Вэлдинг» являются аффилированными лицами. Также, существенное значение имеет тот факт, что российское юридическое лицо - ООО «Компания Глобал Вэлдинг» с 21.11.2011 г. является прекратившей свою деятельность в связи с присоединением к иному юридическому лицу, о чем свидетельствует представленная лицом, подавшим возражение, выписка из ЕГРЮЛ;

- лицом, подавшим возражение, также не представлено доказательств того, что товары с маркировкой «GoldSpark» были действительно введены им в товарный оборот на территории России. Представленные документы говорят о том, что изготовителем товара является не лицо, подавшее возражение. Лицо, подавшее возражение, не обладая исключительными правами, могло приобретать товары у любого производителя и в нарушение законодательства Российской Федерации фактически вводить потребителей в заблуждение как в отношении изготовителя товара, а также в отношении потребительских качеств товара;

- представленные в материалы дела сертификаты, составлены самим лицом, подавшим возражение, то есть заинтересованным лицом, не могут свидетельствовать о том, что перечисленные в сертификатах российские компании действительно реализовывали товары под маркой «GoldSpark». Также следует отметить, что представленные сертификаты не содержат даты, что не позволяет установить в какой период производилась реализация товаров под маркировкой «GoldSpark».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву были представлены следующие материалы:

13. копия справки из МИФНС № 47 по иностранному юридическому лицу на 1 л. в 1 экз.;
14. сведения по российскому юридическому лицу ООО ТД «ХИМЭЛЕКТРОД» на 6 л. в 1 экз.;
15. сведения по российскому юридическому лицу ООО «Компания Глобал Вэлдинг» на 10 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №525486 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 пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525486 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, в котором расположен словесный элемент «GoldSpark», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 06, 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ в желтом, черном цветовом сочетании.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №525486 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525486 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Так, лицом, подавшим возражение были представлены документы, из которых следует, что между ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. и Бычковым Павлом Александровичем был заключен договор от 27.02.2008 о создании товарного знака в результате которого, согласно акту приемки выполненных работ от 05.03.2008, было разработано словесное обозначение «GoldSpark» [2], однако доказательств того, что товары маркированные обозначением «GoldSpark» были действительно введены лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не представлено.

Представленные инвойсы могут свидетельствовать только о том, что товары подлежали поставке китайской компанией Shanghai JinXiang Machinery & Electronic Co Ltd (в соответствии с контрактом, заключенным 01.12.2008 [7]) в адрес ГЛОБАЛ ВЭЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД. О том, что товары поставлялись на территорию Российской Федерации, информации нет.

Представленные в материалы дела сертификаты [5] не могут свидетельствовать о том, что перечисленные в данных сертификатах российские компании вводили в гражданский оборот продукцию под обозначением «GoldSpark». Кроме того, следует отметить, что указанные документы не содержат даты, что не позволяет установить, в какой период производилась реализация товаров под обозначением «GoldSpark», а также подписаны лицом, подавшим возражение, то есть собственной компанией.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525486 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 525486.