

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.03.2019. Данное возражение подано ООО «Группа компаний АТХ», г. Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742725, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017742725 на регистрацию комбинированного обозначения



« » была подана на имя заявителя 13.10.2017 в отношении товаров
07, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742725. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «PERRY ENGINEERING» (Dunkeswell Airfield, Dunkeswell, Devon, EX14 4LF, UK) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет, <http://perryengineering.ru>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 07 класса МКТУ или оказывающего услуги 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «PERRY ENGINEERING» не зарегистрировано ни в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, ни в качестве международного товарного знака;

- таким образом, заявленному обозначению «PERRY ENGINEERING» не предоставлялась ранее и не предоставлена в настоящее время правовая охрана, что является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2017742725.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (13.10.2017) заявки № 2017742725 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «PERRY ENGINEERING», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенные в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «PERRY ENGINEERING» (Dunkeswell Airfield, Dunkeswell, Devon, EX14 4LF, UK) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией «PERRY ENGINEERING», Великобритания под



обозначением « », территории распространения данной продукции или услуг, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 07 и услугах 37 классов МКТУ, выпускаемых или оказываемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайте <http://perryengineering.ru>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что компания «PERRY ENGINEERING», Великобритания осуществляет активную хозяйственную деятельность, как за рубежом, так и на территории Российской Федерации, только на основании информации из сети Интернет, где содержатся сведения об участии, указанной компании в различных выставках («Золотая осень 2017», «Белагро 2018», «Зерновые технологии 2018», «Agritechnica 2017» и пр.), см. Интернет:

- <http://goldenautumn.moscow>,
- <http://www.perryengineering.ru/?q=news/belagro-2018>,
- <http://belagro.minskexpo.com>,
- <http://www.perryengineering.ru/?q=news/graintech-2018>,
- <http://www.grainexpo.com.ua/ru>,
- <http://www.perryengineering.ru/?q=news/agritechnica-2017>,
- <https://www.agritechnica.com/en/>.

Однако, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что компания «PERRY ENGINEERING», Великобритания ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, поскольку некоторые из данных ссылок относятся к другим странам (Белоруссии или Украине), некоторые из данных ссылок не являются активными, а при запросе о выставке «Золотая осень 2017», нет информации об участии компании «PERRY ENGINEERING», Великобритания.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение

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