

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, поступившее 18.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 19.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729093, поданное ООО «ПроФКрепеж», Владимирская обл., г. Кольчугино (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014729093 подано на регистрацию в качестве товарного знака 28.08.2014 в отношении товаров 06, 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , в левой части которого изображен изобразительный элемент в виде стилизованной технической детали белого цвета на фоне красного прямоугольника с частично срезанными углами, справа переходящего в красную линию, над которой расположен словесный элемент «STAFFORD», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета.

Роспатентом 19.04.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729093 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «STAFFORD» является географическим названием (Stafford – город (административный округ) в Великобритании, в графстве Стаффордшир, на р. Трент, см. в портале Яндекса электронные словари, а именно Большая Российская Энциклопедия, 2001 (электронная версия)). В связи с этим в составе товарного знака рассматриваемый словесный элемент может быть воспринят как указание на место производства товара или как указание на место нахождения изготовителя товара. В отношении заявителя, находящегося во Владимирской области, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара и местонахождения их изготовителя.

В возражении, поступившем 18.08.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ассоциации с географическим названием словесного элемента «STAFFORD» не могут возникнуть в силу малой известности этого города Великобритании в Российской Федерации, что обусловлено отсутствием спортивных профессиональных команд, малой посещаемостью этого города туристами, отсутствием портов и аэропортов, отсутствием каких-либо международных форумов и площадок в сфере промышленности, финансов, политики, искусства;

- кроме того, города с наименованием Stafford существуют в Англии и США;

- учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение само по себе не несет никакой информации о товаре или его изготовителе, соответственно, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения;

- подтверждением мнения заявителя могут служить товарные знаки, включающие наименование «STAFFORD», зарегистрированные ранее на

компаний, место нахождения которых находится за пределами г. Стаффорд (Великобритания): «STAFFORD EXECUTIVE» по свидетельству №130849 и «STAFFORD» по свидетельству №133777, зарегистрированные на имя Дж.К.Пенни



Компани, Инк., корпорация штата Делавэр (US); по свидетельству №245694, зарегистрированный на имя ОАО «Щелковский фетр» г.Щелково;



по свидетельству №317660, зарегистрированный на имя Ларина В.Е. Москва, Славянский б-р, д. 13, корп. 1, кв. 136 (Йоркшир - историческое графство



в северной Англии; по свидетельству №488205, зарегистрированный на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (Честерфилд - город в Великобритании);

- кроме того, заявленное обозначение в результате его интенсивного использования ООО «ПрофКрепеж» на протяжении нескольких лет приобрело различительную способность;

- компания заявителя занимает лидирующие позиции в Российской Федерации среди производителей заявленных товаров 06, 08 классов МКТУ (доля рынка компании около 15-20 % в сегменте гаечной заклепки, 2-5 % в сегменте вытяжной, 2-5% в сегменте саморезов ЛСТК);

- основными потребителями продукции являются промышленные предприятия различных отраслей;

- территория реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, включает всю Россию;

- основными инструментами продвижения обозначения являются: выставки, публикации в специализированных отраслевых периодических изданиях, реклама в Интернете;

- заявленное обозначение используется для маркировки коробок, инструкций, в рекламных материалах, в прайс-листах, коммерческих предложениях, а также в договорах с контрагентами;

- таким образом, заявленное обозначение уже является широко известным потребителям, и воспринимается ими как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014729093 в отношении всех заявленных товаров 06, 08 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии);

- справка о регистрации доменного имени [1];
- распечатка сведений с сайта ФНС России в отношении ООО «ПрофКрепеж» [2];
- распечатка с сайта <http://translate.academic.ru/Stafford/en/ru/1> [3];
- образец визитки [4];
- фото упаковок продукции [5];
- договор поставки №ПК-43/14 [6];
- сертификат соответствия [7];
- договор между ООО «Технополис» и ООО «ПрофКрепеж» [8];
- договор № Л-26/02-2013 на оказание услуг по разработке названия [9];
- коммерческое предложение [10];
- спецификация №1 к договору поставки №102-ПК/15 от 04.12.2015 [11];
- письмо Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» [12];

- протокол лабораторных испытаний винтов торговой марки «STAFFORD» [13];

- товарная накладная № 646 от 13.08.2015 [14];

- счет-фактура № 36 от 28.01.2014 [15];

- распечатка с сайта <http://stafford.su/> [16].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (28.08.2014) подачи заявки №2014729093 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).

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , включающее стилизованное изображение

болта, заключенное в квадрат красного света. Справа от изобразительного элемента размещен словесный элемент «STAFFORD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом черного цвета. Словесный элемент подчеркнут линией красного цвета, которая переходит в квадрат красного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «ПрофКрепеж» в отношении товаров 06, 08 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «STAFFORD» воспроизводит название города Стаффорд (Stafford), расположенного в центральной части Великобритании. При этом из нижеприведенных словарно-справочных источников усматривается, что этот город является центром административно-территориальной единицы Великобритании - графства Стаффордшир. В этой связи данный географический объект не может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя.

Так, согласно Географическому энциклопедическому словарю, под редакцией В.М. Котлякова, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, с. 711, Стаффорд (Stafford) – город в центральной части Великобритании, на р. Соу. Административный центр графства Стаффордшир. Железнодорожный узел. Население свыше 60 тысяч человек. Машиностроение (в т.ч. электротехническое, производство моторов, железно-дорожного оборудования), обувная промышленность. Архитектурные памятники 12 – 18 вв.

В Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах, т. 48, Москва, «ТЕРРА», 2006, с. 71, приведены следующие сведения о городе: Стаффорд (Stafford), город в Англии, административный центр графства Стаффордшир. Расположен на реке Трент. Население 63,6 тысяч человек (2001). Развита электротехническая и кожевенная промышленность. В числе достопримечательностей средневековый замок и церковь Святой Марии (17 в). Железнодорожная станция, аэропорт.

Товары 06, 08 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, представляют собой изделия из металлов и инструменты (в частности, болты, втулки, гвозди, зажимы,

заклепки, замки, запоры, стержни, крепи, балки, заклепки, замки, ломы, кувалды, лобзики, отвертки, напильники), которые могут быть использованы в различных промышленных отраслях, в том числе, при изготовлении железнодорожного оборудования и кожевенных изделий, производство которых представлено в городе Стаффорд.

В связи с изложенным заявленное обозначение способно вызывать ассоциации с определенным местом изготовления товаров 06, 08 классов МКТУ и местом нахождения их изготовителя (город Стаффорд в Англии), однако местом нахождения заявителя является территория Российской Федерации, а именно Владимирская область город Кольчугино поселок Белая речка.

При этом из представленных к возражению документов [1-16] не усматривается, что деятельность заявителя каким-либо образом связана с городом Стаффорд в Великобритании.

Согласно представленным документам заявитель реализует на территории российской Федерации крепежные изделия, маркированные знаком «STAFFORD», которые изготавливаются на территории Китая компанией Shanghai Jingyang Fastener Manufacturer Co Ltd [7].

Таким образом, заявитель не подтвердил наличие у него географической мотивации на использование в составе заявленного обозначения названия города Стаффорд, находящегося в Великобритании. При этом коллегия отмечает, что представленные документы характеризуют деятельность заявителя как торговое предприятие, а не как организацию, ведущую деятельность в области производства товаров 06, 08 классов МКТУ (документально не подтверждено, что товары были изготовлены китайской компанией именно по заказу ООО «ПрофКрепеж»).

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих названия определенных географических объектов с учетом того, что их правообладатели находятся в иных местах, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Резюмируя вышеизложенное, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в силу противоречия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2016.