

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 11.08.2017, поданное ООО «Частное охранное предприятие «Автотех-Б», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015730737, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2015730737 с приоритетом от 25.09.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 07, 09, 12, 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 29.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015730737 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Kortex» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет-сайты <http://www.auto-kortex.com/> и др.), в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- группа компаний «Kortex», состоящая из 4 субъектов рынка (MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.; AET Handels GmbH; ООО «БЕЛС», ООО «Частное охранное предприятие «Автотех-Б»), основанная в 2004 году занимает лидирующее место на рынке среди производителей автомобильных запчастей;

- на сайте www.auto-kortex.com размещена информация о деятельности группы компаний «Kortex» в России;

- заявитель сообщает, что на имя испанской фирмы «MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.», входящей в группу компаний «Kortex», зарегистрирован в Испании аналогичный заявленному обозначению знак, отличающийся только цветовым сочетанием;

- от лиц, входящих в группу компаний «Kortex», предоставлены письма-согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015730737 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015730737 в отношении заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие документы:

- письма-согласия от компаний «MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.»; «AET Handels GmbH»; ООО «БЕЛС» (1);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «БЕЛС» (2);

- свидетельство о постановке на учет ООО «БЕЛС» в налоговом органе по месту нахождения (3);

- сведения из ЕГРЮЛ ООО «Частное охранное предприятие «Автотех-Б» (4);

- справка о регистрации сайта auto-kortex.com (5);
- распечатка из базы данных <http://www.tmdn.org/tmview> (6);
- распечатка с сайта испанского патентного ведомства (7);
- информация с сайта <http://www.auto-kortex.com/> (8);
- учредительный договор компании «MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.» (9).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.09.2015) заявки №2015730737 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее словесный элемент «kortex», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение панели измерительного прибора, при этом, стрелка прибора является продолжением буквы «х». Указанные элементы расположены на фоне черного прямоугольника. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 07, 09, 12, 35, 37 классов МКТУ.

Анализ показал, что само по себе заявленное обозначение по заявке №2015730737 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Kortex» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), коллегия отмечает следующее.

Согласно информации, размещенной на сайте www.auto-kortex.com, на российском рынке существует компания «Kortex», которая на сегодняшний день является одним из лучших производителей качественных недорогих запчастей. В качестве производителей запчастей под обозначением «Kortex» указаны, помимо заявителя, еще три компании, а именно: ООО «БЕЛС» (Московская область, г.Химки), компания «AET Handels GmbH» (Германия), компания «MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.» (Испания).

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание сведения, которые отсутствовали у экспертизы на момент принятия решения Роспатента от 29.11.2016.

К указанным сведениям относятся представленные заявителем следующие источники информации (1-9).

На сайте www.auto-kortex.com размещена информация о том, что заявитель, ООО «БЕЛС», компания «AET Handels GmbH», компания «MOUNTAIN PROJECT RU, S.L.» входят в группу компаний «Kortex».

Кроме того, от приведенных выше компаний на имя заявителя представлены письма-согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015730737 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг и лица, оказывающего услуги. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2015730737 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 11.08.2017, отменить решение Роспатента от 29.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015730737.