

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 от 12.07.2013, поданное ООО «Ирбис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738090, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011738090 с приоритетом от 21.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «Selecta» в художественном шрифтовом исполнении, выполненном буквами латинского алфавита, в русской транслитерации [селекта]. Первая буква «S» заглавная, все остальные – прописные. Основание первой буквы «S» плавно утолщаясь уходит вверх, а потом плавно уходит вниз и переходит в основание последней буквы «а». Под словом расположена изогнутая вверх по бокам и плавно утолщающаяся к середине линия.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование ламп и осветительных

приборов SELECTA (Венгрия), см. <http://www.dolina-sveta.ru>, <http://lider-svet.ru>, <http://tvoysvet.ru>, <http://yandex.ru>. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Ирбис», Москва способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров.

Кроме того, восприятие заявленного обозначения, в качестве принадлежащего иностранному производителю, усиливается за счет того, что оно представляет собой слово иностранного происхождения. В этой связи у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что в данном случае не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- опубликованная в сети Интернет информация о венгерском происхождении лампочек и осветительных приборов под обозначением «Selecta» является недостоверной, и в настоящее время удалена;

- заявитель с 2008 года является поставщиком на российский рынок электроламп, светильников и аксессуаров к ним под товарным знаком «Selecta», которые по его заказу изготавливает в Китае компания «Фэст Пасифик Электрик Компани, Лтд»;

- недостоверная информация о венгерском происхождении лампочек «Selecta» могла быть опубликована на приведенных экспертизой Интернет-ресурсах недобросовестными розничными торговыми организациями и предпринимателями, закупавшими продукцию заявителя, с целью привлечения потребителей, в сознании которых лампы венгерского производства еще со времен СССР ассоциируются с высоким качеством;

- вместе с тем в продаже на российском рынке отсутствуют лампы и осветительные приборы под товарным знаком «Selecta» производства Венгрии, а реализуется только товар заявителя;

- наименование заявителя проставляется на упаковке продукции, маркированной обозначением «Selecta», в связи с чем отсутствует вероятность

введения потребителя в заблуждение относительно иных производителей товара, которых нет на российском рынке.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

Нотариально заверенная копия протокола осмотра в Интернете страниц веб-сайта www.tvoysvet.ru [1];

Нотариально заверенная копия протокола осмотра в Интернете страниц веб-сайта www.lider-svet.ru [2];

Нотариально заверенная копия протокола осмотра в Интернете страниц веб-сайта www.dolina-sveta.ru [3];

Договор №5 от 17.09.2007 г. между «Фэст Пасифик Электрик Ко., Лтд» (Китай) и ООО «Ирбис» [4];

Соглашение 1 к договору №5 [5];

Дополнительное соглашение №6 о продлении действия договора №5 до 31.12.2010г. [6];

Таможенная декларация от 08.02.2008г. (на 2000 ед. товара) с подтверждающими документами [7];

Дополнительное соглашение №22 о продлении срока действия договора №5 до 31.12.2012г. [8];

Таможенная декларация от 15.09.2011г. с подтверждающими документами [9];

Дополнительное соглашение № 24/1 об увеличении общей стоимости договора до 4 млн. долларов США [10];

Приложения №27 и №28 к договору №5 [11];

Образец упаковки товара с указанием производителя и поставщика [12];

Договор поставки №021/05/М30 от 21.02.2009г с ООО «ЭТК Стил-Лайт» с приложенными платёжными документами [13];

Договор поставки №003/11/M05 от 28.03.2011г с ООО «ПромЭС» с приложенными платёжными документами [14];

Договор поставки №7/12/M27 от 08.12.2011г с ИП Муриной Е.В. с приложенными платёжными документами [15].

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в его рассмотрении, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.11.2011) поступления заявки №2011738090 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2011738090 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Selecta», выполненный буквами латинского алфавита, имитирующими рукописный шрифт. Первая буква «S» в слове «Selecta» является заглавной, все остальные – прописные. Основание первой буквы «S» соединено изогнутой вверх линией с последней буквы «a». Под словом «Selecta»,

между буквами «S» и «a» расположена изогнутая вниз линия. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09, 11 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «Selecta» отсутствует в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, само по себе обозначение «Selecta» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Однако, решение Роспатента от 15.04.2013 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое некой венгерской компанией для маркировки ламп и осветительных приборов, о чем свидетельствуют приведенные сведения из сети Интернет (<http://www.dolina-sveta.ru>, <http://lider-svet.ru>, <http://tvoysvet.ru>).

Вместе с тем, представленные заявителем нотариально заверенные копии указанных Интернет-ресурсов [1] – [3] не содержат каких-либо сведений о продукции производства Венгрии, маркированной обозначением «Selecta». Также отсутствует какая-либо информация о компании «Selecta», Венгрия, выпускающей лампы и осветительные приборы, т.е. продукцию однородную товарам 09, 11 классов МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки.

В свою очередь заявителем представлены документы [4] – [15], свидетельствующие о партнерских отношениях между ним и китайской компанией «Фёст Пасифик Электрик Ко., Лтд», производящей по заказу ООО «Ирбис» различные лампы, а также о введении этой продукции заявителем в гражданский оборот на территории России до даты приоритета заявленного обозначения.

При этом информация об изготовителе и импортере товаров под обозначением «Selecta» - компаниях «Фёст Пасифик Электрик Ко., Лтд», Китай и ООО «Ирбис», Москва, содержится непосредственно на этикетках продукции [12], что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя и ассоциирования этого обозначения с венгерской компанией.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2013, отменить решение Роспатента от 15.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011738090.