

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, рассмотрела возражение от 15.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛТИ групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012709037, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012709037 с приоритетом от 26.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 09 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «hobberg GENERATOR», выполненное буквами латинского алфавита в две строки.

Роспатентом принято решение от 05.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012709037 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование итальянской компании Hobberg, являющейся производителем дизельных электростанций, дизель-генераторных установок (<http://hobberg.com>, <http://hobberg.ru>, <http://www.elektrodisel.ru/generatory-hobberg.html>), то есть товаров, являющихся однородными заявленным товарам 07 и 09 классов МКТУ. Поскольку заявителем является российское юридическое лицо, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, что словесный элемент «GENERATOR» (источник энергии, генератор – «Англо-русский словарь», В.К. Мюллер, М.: Русский язык, 1977, стр. 317) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара и его свойства, не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 16.05.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.12.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- предположение о существовании итальянской компании Hobberg является ошибочным;

- сайты <http://hobberg.ru> и <http://hobberg.com> принадлежат заявителю, а сайт <http://www.elektrodisel.ru> принадлежит генеральному директору ООО «ГК «Пневмотехника», имеющего тесные партнерские связи с заявителем;

- вся информация о генераторах «hobberg», размещенная на указанных в решении Роспатента сайтах, принадлежит заявителю;

- на сайтах, приведенных экспертизой, нет указания о том, что генераторы выпущены итальянским производителем – компанией Hobberg;

- упоминание на сайтах об Италии приведено для указания страны, на заводах которой были размещены заказы на производство генераторов под маркой «hobberg» от имени компании ООО «Пневмотехника» – партнера заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.12.2013 и о регистрации товарного знака по заявке № 2012709037 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о доменных именах, администратором которых является заявитель [1];
- сведения об администраторе доменного имени elektrodisel.ru [2];
- письмо Шумилова А.Ю. от 12.03.2012 [3];
- копия приказа от 03.08.2010 о вступлении Шумилова А.Ю. в должность генерального директора ООО «Группа компаний «Пневмотехника» [4];
- копия соглашения от 15.02.2012 о сотрудничестве и совместной деятельности между заявителем и ООО «ГК «Пневмотехника» [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

Как указано выше, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов: элемента «hobberg», выполненного наклонным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и элемента «GENERATOR», выполненного мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенного под словом «hobberg». Правовая

охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов: «hobberg» и «GENERATOR».

Слово «hobberg» отсутствует в словарях, в связи с чем является фантазийным.

Слово «GENERATOR» имеется в англо-русских словарях, означает генератор. Данный словесный элемент является описательной характеристикой по отношению к заявленным товарам 07 и 09 классов МКТУ, представляющим собой как устройства для выработки энергии, так и агрегаты, частью которых являются генераторы. Следовательно, словесный элемент «GENERATOR» признается неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что, как следует из поданной заявителем заявки, им не оспаривается.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Заявленное обозначение в целом не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением в сознании потребителя представлений об определенном изготовителе товаров, которые не соответствуют действительности.

В частности, как указано экспертизой, заявленное обозначение используется для индивидуализации продукции, производимой итальянской компанией.

Действительно, обращение к общедоступному источнику – сети Интернет – показало, что на указанных в решении Роспатента от 05.12.2013 сайтах <http://hobberg.com>, <http://hobberg.ru>, <http://www.elektrodisel.ru/generatory-hobberg.html> размещены следующие сведения:

«Генераторы Hobberg (Хобберг) – это высоконадежные электростанции из Италии, приобретающие все большую популярность на российском рынке электроснабжения»;

«Генераторы Hobberg (Хобберг) – это современные электростанции из Италии, предназначенные для организации электроснабжения как загородных домов, так и крупных промышленных предприятий».

Обращение к другим сайтам сети Интернет, содержащим информацию о генераторах «Hobberg» (<http://www.total-energy.ru/catalog/producers/hobberg/>, <http://prof-generator.ru/articles/obzor-proizvoditeley-elektrostanciy/>, http://www.rus-generators.ru/catalog_card.html?itemid=5004, <http://villabest.ru/Dizelnye-generatory-Hobberg-HV-na-dvigatelyah-Volvo-Penta>, <http://remontyes.ru/911-dizelnye-generatory-moschnostyu-320-kvt.html>), а также к указанному ранее сайту <http://www.elektrodisel.ru/items/Hobberg-HP110.html> показало, что продукция выпускается «итальянской компанией Hobberg».

Кроме того, на уже упомянутом выше сайте <http://www.elektrodisel.ru> в разделе «Сертификаты» (<http://www.elektrodisel.ru/certificates.html>) размещен сертификат соответствия на электроагрегаты питания, в графе «изготовитель» указано: Hobberg «TECNOGEN S.p.A.», Strada per Ponte Riglio, 25 – 29010 Pontenure (Piacenza), Италия.

Таким образом, в сети Интернет широко распространена информация как об итальянском происхождении генераторов «Hobberg», так и об одноименной итальянской компании их производящей.

В качестве дистрибьютора компании Hobberg позиционируется ООО «ГК «Пневмотехника».

При этом представленный заявителем договор о сотрудничестве [5] невозможно соотнести с заявленным обозначением, а согласие [3] касается публикуемой в сети Интернет информации.

Материалы [1] – [5] не позволяют сделать вывод о том, что название «Hobberg» используется исключительно в интересах заявителя.

Материалы возражения не содержат также сведений о происхождении товара (например, копий договоров заказа, таможенных деклараций), которые свидетельствовали бы о соответствии действительности порождаемых заявленным обозначением представлений об изготовителе или месте происхождения товаров.

Информация на перечисленных выше сайтах, содержащая сведения об итальянской компании, производящей реализуемые в России генераторы Hobberg, заявителем не опровергнута и не изменена.

Намерений представить какие-либо дополнительные материалы представитель заявителя на заседании коллегии палаты по патентным спорам не выразил.

Таким образом, заявленное обозначение «Hobberg GENERATOR» способно вызвать у потребителя представление о том, что маркированный им товар производится итальянской компанией Hobberg (Hobberg «TECNOGEN S.p.A.»), при этом его регистрация испрашивается на имя ООО «СОЛТИ групп», взаимосвязь которого с упомянутой итальянской компанией не проиллюстрирована. Иными словами, заявленное обозначение способно породить ассоциативное представление об изготовителе товаров, которое при регистрации на иное лицо не соответствует действительности, и, следовательно, является способным ввести потребителя в заблуждение, что позволяет признать его несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным основания для изменения решения Роспатента от 05.12.2013 отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2013.