

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 02.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Самарин», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732822 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013732822 с приоритетом от 24.09.2013 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «САНИНСПЕКТОР / УРАГАННАЯ СВЕЖЕСТЬ / SANINSPEKTOR», выполненных в три строки оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов зеленого цвета с черным контуром.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение, согласно сведениям из Интернета, воспроизводит обозначение, индивидуализирующее дезинфицирующие чистящие средства иного производителя – китайской компании Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade

Co., Ltd., в силу чего способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.07.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что упомянутая в заключении по результатам экспертизы китайская компания Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade Co., Ltd. действительно является производителем указанных товаров 03 класса МКТУ, но заказчиком их производства, владельцем ноу-хау и соответствующего обозначения, которым маркируются эти товары, является заявитель в соответствии с контрактом, заключенным между компанией Taizhou Huangyan Grander Imp. & Exp. Co., включающей компанию Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade Co., и заявителем.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- контракт между заявителем и компанией Taizhou Huangyan Grander Imp. & Exp., Co., включающей компанию Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade Co. [1];
- агентский договор между заявителем и ООО «Авалон» [2];
- заказ заявителя на поставку продукции, изготовленной китайским производителем под принадлежащим заявителю обозначением «Санинспектор» [3];
- счета-фактуры, товарные накладные и акт об оказании ООО «Авалон» агентских услуг заявителю и выплате агентского вознаграждения [4];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках заявителем третьим лицам товаров, маркированных заявленным обозначением [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.09.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

Из представленного контракта между заявителем и компанией Taizhou Huangyan Grander Imp. & Exp., Co., включающей компанию Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade Co. [1], следует то, что упомянутая в заключении по результатам экспертизы китайская компания Taizhou Huangyan Honghan Industry and Trade Co. действительно является производителем дезинфицирующих чистящих средств под обозначением «Санинспектор», но заказчиком их производства, а также владельцем соответствующей технологии производства (ноу-хау) и, собственно, указанного обозначения «Санинспектор» в данном контракте назван именно заявитель.

При этом в контракте также указано и уполномоченное заявителем лицо (его агент) – ООО «Авалон», с которым у заявителя заключен агентский договор [2]. Заявитель выступает в нем в качестве принципала, а ООО «Авалон» за вознаграждение совершает от своего имени и за счет принципала сделки на заказ

производства и поставку вышеуказанной продукции. Исполнение этого договора подтверждается заказом заявителя на поставку ООО «Авалон» продукции, изготовленной китайским производителем под принадлежащим заявителю обозначением «Санинспектор» [3], а также соответствующими товаросопроводительными документами и актом о выплате заявителем ООО «Авалон» агентского вознаграждения за оказанные услуги [4].

Представлены счета-фактуры и товарные накладные, свидетельствующие о фактах поставки заявителем третьим лицам товаров, маркированных заявленным обозначением [5].

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо основания для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013732822.**