

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.11.2006, поданное компанией HAURATON BETONWARENFABRIK GmbH & Co., Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 293550 товарного знака «ФАЗЕРФИКС FASERFIX», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» с приоритетом от 09.06.2004 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.08.2005 за № 293550 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма "КОНВЕЛД", Москва, в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФАЗЕРФИКС / FASERFIX», выполненное стандартным шрифтом в кириллическом и латинском алфавитах. Обозначение носит фантазийный характер и нейтрально по отношению к заявленным товарам и услугам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.11.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 293550 оспариваемого товарного знака «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что:

- обозначение «RECYFIX» хорошо известно в нашей стране в отношении товаров 19 класса МКТУ, а именно: бетонных изделий, изготовленных из армированного волокнами бетона, водосточных желобов, водостоков, дренажных скважин, вентиляционных отверстий, решеток для чистки обуви, поскольку является названием изделий из бетона и других материалов, разработанных и производимых немецкой компанией HAURATON BETONWARENFABRIK GmbH & Co.;

- эти товары поставляются в Российскую Федерацию с 2000 года, хорошо зарекомендовали себя и пользуются высоким спросом благодаря отменному качеству; товары, маркованные товарным знаком «RECYFIX» неоднократно выставлялись на выставках, проводившихся в России до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак и хорошо известны как специалистам, так и рядовым потребителям;

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов, по его мнению следует, что товары, маркованные товарным знаком «FASERFIX» и произведенные компанией HAURATON BETONWARENFABRIK GmbH & Co., также хорошо известны и давно применяются в России;

- в связи с тем, что компания HAURATON BETONWARENFABRIK GmbH & Co. и производимая ей продукция хорошо известны как рядовому российскому потребителю, так и специалистам в области строительства, товары реализуются как со специализированных складов, так и через сеть розничных специализированных магазинов, у потребителя может возникнуть представление о том, что товарные знаки «FASERFIX» и «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» принадлежат одному владельцу и что услуги в области строительства, указанные в оспариваемой регистрации, оказываются немецкой компанией, что может привести к смешению их в хозяйственном обороте и введению потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя, что может нанести ущерб репутации компания HAURATON BETONWARENFABRIK GmbH & Co.;

- лицо, подавшее возражение, имеет права на словесный товарный знак «FASERFIX» во многих странах Европы в соответствии с международной регистрацией № 561235, что также свидетельствует об известности и длительном сроке использования данного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать регистрацию № 293550 на товарный знак «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Заявка на участие в выставке объединения фирм «БАТИМАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000», счет на оплату участия и их перевод на русский язык на 4л. [1];
- Сертификация качества щелевой решетки «RECYFIX» и её перевод на русский язык на 2л. [2];
- подтверждение заказа № 31392 от 24.05.2000 на поставку товаров ЗАО «ПО Бимет» и его перевод на русский язык на 6л. [3];
- таможенные декларации, отгрузочные накладные и их перевод на русский язык на 12л. [4];
- подтверждение заказов на поставку товаров ЗАО «ПО Бимет», упаковочные перечни, предварительные счета-фактуры, торговые счета-фактуры и их перевод на русский язык на 61л. [5];
- письма в компанию «Hauraton GmbH & Co KG» и их перевод на русский язык на 6л. [6];
- переписка с фирмой ООО «Стандартпарк» и её перевод на русский язык на 4л. [7];
- документы, подтверждающие поставку товаров, маркованных товарными знаками «RECYFIX», «FASERFIX», фирме «Лес Парк Сервис», Санкт-Петербург и их перевод на русский язык на 30л. [8];
- документы, подтверждающие участие компании HAURATON GmbH & Co. KG в выставке «МОСБИЛД/БАТИМАТ 2001» на 16л. [9];
- сертификат качества и сертификат продукции компании HAURATON в России и их перевод на русский язык на 4л. [10];

- Контракт от 22.03.2001 и приложение к нему на 8л. [11];
- фотографии выставочных павильонов компании HAURATON на 9л. [12];
- каталог фирмы «БиКомс автоматик» о продукции «RECYFIX» на 28л. [13];
- документы, подтверждающие поставку товаров, маркированных товарными знаками «RECYFIX», «FASERFIX», фирме «Лес Парк Сервис», Санкт-Петербург и их перевод на русский язык на 108л. [14];
 - генеральные спецификации поставляемых товаров на 4л. [15];
 - деловая переписка и перевод на русский язык на 3л. [16];
 - документы, подтверждающие поставку товаров, маркированных товарными знаками «RECYFIX», «FASERFIX», ООО «Элания», Москва, деловая переписка и их перевод на русский язык на 38л. [17];
 - документы, подтверждающие участие компании HAURATON GmbH & Co. KG в выставке «БАТИМАТ 2003», счета-фактуры, таможенные декларации, фотографии на 23л. [18];
 - прайс-листы фирмы ООО «Стандартпарк», включающий товары компании на 1л. [19];
 - Сертификат соответствия № РОСС DE СЛ09.H00203, приложение № 0787607 на 2л. [20];
 - Контракт № 3 от 10.01.2003 на 5л. [21];
 - документы, подтверждающие участие компании HAURATON GmbH & Co. KG в выставке «МОСБУИЛД/БАТИМАТ 2004», счета-фактуры, фотографии на 14л. [22];
 - Контракт № 6 от 31.03.2004 и приложение № 1 к нему на 5л. [23];
 - публикации в журналах «ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА» № 6, июнь 2004; «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» № 5 июнь-июль 2004; «Standartpark», «Очаковский комбинат ЖБИ и строительных материалов» № 6 ноябрь 2004 на 16л. [24];
 - прайс-лист на оборудование HAURATON на 1л. [25];
 - документы, подтверждающие участие компании HAURATON GmbH & Co. KG в выставке «МОСБУИЛД 2005», счет-фактура, фотографии на 13л. [26];

- документы, подтверждающие поставку товара фирме «ГИДРОЛИКА ЛТД», г.Краснодар на 11л. [27];
- Буклет товаров, маркированных товарными знаками «RECYFIX», «FASERFIX» производства фирмы HAURATON GmbH & Co. KG на 4л. [28];
- счет-фактура за участие компании HAURATON GmbH & Co. KG в выставке «МОСБУИЛД 2006» и его перевод на русский язык на 2л. [29];
- финансовая справка на 1л. [30];
- распечатка из Интернет на 21л. [31].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 09.06.2004 поступления заявки № 2004712755/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон 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, № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт (2.5.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов. Слова расположены в две строки.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Слово ФАЗЕРФИКС и его транслитерация FASERFIX не являются лексическими единицами какого-либо языка и носят фантастический характер.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов, немецкая компания HAURATON GmbH & Co. KG поставляет в Российскую Федерацию товары, маркованные обозначением «FASERFIX», начиная с 2000 года, т.е. до даты подачи заявки № 2004712755/50 ([3] - [5], [8], [14], [17] и другие). Среди этих товаров изделия из бетона, устройства поверхностного водоотвода, такие, как водосточные желоба (каналы), водостоки, а также щелевые решетки, сетки, крышки, мусорные корзины.

Компания HAURATON GmbH & Co. KG хорошо известна в России также благодаря участию с 2000 года в выставках «БАТИМАТ», проводимых в Москве и Санкт-Петербурге [1], [9], [18], [22].

Сведения о компании HAURATON GmbH & Co. KG и поставляемой ею продукции, маркованной обозначением «FASERFIX», представлены на различных сайтах Интернет [31].

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют об известности компании HAURATON GmbH & Co. KG и поставляемых ею товаров, маркованных обозначением «FASERFIX», на территории Российской Федерации. Указанные товары являются однородными части товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 293550, а именно: бетон, желоба водосточные, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], ответвления для трубопроводов, элементы из бетона.

Относительно услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации № 293550, в частности, услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в частности, строительных материалов, относящихся к 19 классу, необходимо отметить, что указанные услуги корреспондируют товарам 19 класса МКТУ.

Следовательно, применение «Производственно-коммерческой фирмой «КОНВЕЛД» товарного знака «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» на указанных выше

товарах и использование его для услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров и услуг, в связи с чем регистрация № 293550 нарушает положения пункта 3 статьи 6 Закона. В отношении иных товаров сделать аналогичный вывод не представляется возможным.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.11.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ФАЗЕРФИКС FASERFIX» по свидетельству № 293550 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

19 алебастр; арматура дверная; арматура оконная; асбестоцемент;

асфальт; балки; балясины; битумы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина огнеупорная; глина; гравий; дранка кровельная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень искусственный; каркасы; карнизы; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции]; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; колонны из материалов на основе цементов; кровли; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы, частично обработанные; лотки дренажные неметаллические; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы огнеупорные; материалы строительные; мел необработанный; мергель известковый; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; облицовки для стен; обшивки деревянные; обшивки для стен; ограждения защитные для дорог; оливин для строительных целей; панели для обшивки стен; паркет; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; песок [за исключением формовочной смеси]; плитки; плитки для настилов, полов; плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из материалов на основе цементов

огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия кровельные; покрытия кровельные битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; пороги [дверей]; пробка [прессованная]; раскосы; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки для обшивки стен деревянные; смолы; стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное; стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных средств]; стекло строительное оконное зеркальное; терракота; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; трубы дымовые; туф; уголки; удлинители для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; фризы паркетные; цемент; черепица; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции.

37 строительство.

42 проектирование в области строительства.