

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 11.03.2010, поданное компанией «КОХЛЕР КО., корпорация штата Висконсин», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008703729/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008703729/50 с приоритетом от 12.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «KARBON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение в переводе с немецкого языка означает «карбон, углерод» и, следовательно, является характеризующим товары, а именно, указывающим на материал (карбон), из которого могут быть изготовлены указанные в заявке товары 11 класса МКТУ либо их составные части. Отмечено, что согласно сведениям из Интернета карбон (или углепластики, карбонопластики) используется в разных сферах деятельности человека, в том

числе в производстве указанных в заявке товаров 11 класса МКТУ (сантехники, обогревателей и фильтров).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.03.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 22.12.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к указанным в заявке товарам, так как карбон является дорогостоящим материалом, и данные товары не изготавливаются целиком из этого материала;
- 2) заявленное обозначение вызывает в сознании дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, то есть в сознании потребителя возникает представление о товарах через ассоциации;
- 3) отечественный потребитель не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык, а будет воспринимать его как фантазийное обозначение иностранного происхождения;
- 4) заявленное обозначение может означать не только «углерод», но и каменноугольную систему (период);
- 5) имеются прецеденты регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков в других странах и в России.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

К возражению приложены распечатки сведений из Интернета о семантике слова и о товарных знаках – на 8 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.05.2010, заявителем также были представлены распечатки сведений из Интернета о товарных знаках – на 17 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.02.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 3 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «KARBON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ (сантехника, обогреватели и фильтры).

Слово «KARBON» в переводе с немецкого языка означает «карбон, углерод» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Карбон (или углепластики, карбопластики) – полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол.

Материал отличается высокой прочностью, жесткостью и малым весом, часто прочнее стали, но гораздо легче. Вследствие дороговизны (при экономии средств и отсутствии необходимости получения максимальных характеристик) этот материал обычно применяют в качестве усиливающих дополнений в основном материале конструкции. Используется вместо металлов во многих изделиях – от частей космических кораблей до удочек. (См. Интернет-портал [«http://ru.wikipedia.org»](http://ru.wikipedia.org); Интернет-сайт [«http://www.zodchii.ws/books»](http://www.zodchii.ws/books) / Справочник по композиционным материалам, под ред. Дж. Любина, М.: «Машиностроение», 1988).

Согласно сведениям из Интернета вышеуказанный материал широко используется в производстве сантехники, обогревателей и фильтров (см. Интернет-портал [«http://yandex.ru/yandsearch»](http://yandex.ru/yandsearch); Интернет-сайты [«http://plomberie.msk.ru/stroitovari/santehnika»](http://plomberie.msk.ru/stroitovari/santehnika), [«http://www.santehnika.by»](http://www.santehnika.by) и [«http://klimatmarket.ru»](http://klimatmarket.ru)).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как прямое указание на материал, из которого данные товары или их составные части изготовлены, либо на состав сырья (применение этого материала в качестве усиливающего дополнения в основном материале конструкции), следовательно, оно является характеризующим эти товары.

Факты регистрации товарного знака в других странах не опровергают вывод о его неохраноспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что касается отмеченных заявителем прецедентов регистрации иных товарных знаков в Российской Федерации, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и вопрос об охраноспособности обозначений в качестве товарных знаков решается отдельно в каждом конкретном случае.

Принимая во внимание указанное, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2009.**