

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, 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее- Правила), рассмотрела возражение от 28.09.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Владимирский ЖБК», г. Владимир (далее – заявитель) на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005720690/50, при этом установлено следующее.

Согласно материалам заявки, заявляемое обозначение с приоритетом от 18.08.2005 является словесным. Словесный элемент «СУПЕРПЛАСТ» выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 01 и 19 классов МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005720690/50.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.06.2007 года было вынесено решение (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005720690/50 в отношении товаров 01 и 19 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и положений пункта 2.8 Правил составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В решении экспертизы указывается, что заявлено обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СУПЕРПЛАСТ», ранее зарегистрированным под № 295949 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СУПЕРПЛАСТ» с приоритетом от 20.05.2004 в отношении однородных товаров 01 и связанных с ним товаров 19 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 28.09.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение «СУПЕРПЛАСТ» было подано на регистрацию для товаров:

01 класса МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, а именно: катализаторы, пластификаторы, предохранители для цемента, препараты для придания водонепроницаемости цементу, средства, консервирующие для бетона;

19 класса МКТУ – неметаллические строительные материалы, а именно: модифицирующие добавки для бетонов, компоненты строительных растворов, компоненты сухих строительных смесей.

Указанные продукты 01 класса МКТУ относятся к химическим добавкам – модификаторам, которые при введении в малых количествах существенно влияют на физико-химические процессы твердения вяжущих и в результате на технологические свойства бетонных смесей. Модификаторы повышают качество бетонов и строительных растворов за счет изменения и придания им совершенно новых свойств.

В качестве модификаторов используются кремнеорганические соединения различных классов, полигидросилоксаны, которые сочетаются с водой и

компонентами строительных растворов при изготовлении бетонов, так как они вводятся в структуру изготавливаемых строительных изделий.

Модифицирующие добавки, заявленные в 19 классе МКТУ – видоизменяющие свойства строительных материалов, к которым относятся активные минеральные добавки и наполнители, армирующие волокна, цементные затравки, цемянка, сульфитно-спиртовая барда. Эти добавки природные или химические продукты, которые только в строительных растворах проявляют свои технологические свойства;

- Заявитель производит данные добавки, а также использует их для приготовления строительных растворов определенного назначения и придания свойств в соответствии с требованиями заказчика;

- Заявитель является производителем железобетонных конструкций, а также изготавливает продукцию для использования при строительстве домов, дорог. В 19 классе МКТУ заявитель испрашивает регистрацию также и для компонентов строительных растворов, сухих строительных смесей;

- Строительный раствор объединяет понятия «растворная смесь», «сухая растворная смесь» и «раствор». Строительным раствором называют искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения смеси вяжущего вещества (цемент, воздушная известь, строительный гипс), мелкого заполнителя (песок, асбест), заполнителя (вода) и в необходимых случаях специальных химических добавок-модификаторов. Названные компоненты (песок, асбест, вода) в основном являются продуктами природного происхождения или изготавливаются из этих продуктов, то есть они не являются продуктами химического синтеза, как например, полимеры или смолы;

- Химические продукты 01 класса МКТУ, выпускаемые правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 295949, используются в отраслях промышленности, не относящихся к строительству;

- Заявленные товары 19 класса модифицирующие добавки и компоненты строительных растворов и сухих строительных смесей являются строительными материалами, используемые потребителями по отдельности и в строительных смесях;

- ЗАО «Владимирский ЖБХ» является специализированным предприятием по производству химических модификаторов к бетону, модифицирующих добавок, компонентов и строительных растворов, а также сухих строительных смесей;

- Модификаторы для строительства, выпускаемые заявителем, и продукция лакокрасочной промышленности правообладателя противопоставленного товарного знака относятся к химическим продуктам по способу производства, но принадлежат к разным видовым группам, так как не являются взаимозаменяемыми;

- Заявитель считает, что сравниваемые товары, находясь в одном 01 классе МКТУ двух производителей являются неоднородными и потребитель при маркировке товаров товарным знаком «СУПЕРПЛАСТ» не будет водиться в заблуждение относительно их изготовителя;

- Заявленные товары 19 класса МКТУ являются продуктами природного происхождения или изготавливаются из этих продуктов. Они не являются продуктами химического синтеза. Модифицирующие добавки и компоненты строительных растворов и сухих строительных смесей являются строительными материалами, используемыми потребителями по отдельности и в строительных смесях. Заявитель занимается многотоннажным производством строительных материалов, используемых на стройках, а не выпускает химические продукты;

- Имея различный круг потребителей продукции и рынки сбыта степень смешения товарных знаков «СУПЕРПЛАСТ» относительно принадлежности товаров одному производителю невысока.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «СУПЕРПЛАСТ» от 27.06.2007 и регистрации обозначения в отношении товаров 01 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении заявитель не принял участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.08.2005) заявки № 2005720690/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначе-

ние, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным, словесный элемент «СУПЕРПЛАСТ» выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 295949 с приоритетом от 20.05.2004 является комбинированным, выполнен в виде геометрических фигур с расположенным в центре словесным элементом «СУПЕРПЛАСТ», зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 17, 20, 27 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Основным элементом в противопоставленном товарном знаке является словесный элемент «СУПЕРПЛАСТ», который расположен в центральной части обозначения и в первую очередь обращает на себя внимание при восприятии обозначения в целом и играет главную роль в индивидуализации товаров, для которых предназначен знак. Изобразительные элементы являются несущественными, в связи с чем на ассоциирование обозначений в целом влияет входящий в их состав словесный элемент «СУПЕРПЛАСТ». Именно наличие данного словесного элемента в сравниваемых обозначениях обуславливает их сходство до степени смешения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Что касается анализа на однородность товаров противопоставленных знаков, то противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, которые включают в себя химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях. Товары 01 класса МКТУ в заявленном обозначении, а именно: катализаторы, пластификаторы, предохранители для цемента, препараты для придания водонепроницаемости цементу, средства, консервирующие для бетона, является однородными товарам

01 класса МКТУ противопоставленного знака, так как относится к общей родовой группе.

Заявленные товары 19 класса МКТУ, а именно: модифицирующие добавки для бетонов, компоненты строительных растворов, компоненты сухих строительных смесей, не являются строительными материалами сами по себе, они применяются для изменения характеристики материалов именно за счет химических элементов. Если сравнивать противопоставленные товары, то модифицирующие добавки для бетонов следует признать однородными товарам 01 класса МКТУ по следующей причине. По назначению товары 01 класса МКТУ включают в себя химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, а применение добавок является одним из эффективных способов регулирования реологических и физико-механических свойств бетона.

Например: для увеличения подвижности или снижения водопотребности, снижения водоотделения, повышения прочности, непроницаемости и морозостойкости, применяются поликарбосилаты, полиакрилаты, меламинсульфонаты, нафталинсульфонаты, лигносульфонаты. Для повышения водоудерживающей способности, снижение водоотделения используются водорастворимые эфиры целлюлозы, поливиниловый спирт, полиэтиленоксид полисахариды, ксантан, сукциногликан. Для ускорения схватывания и ускорения набора прочности, используются алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия, хлорид кальция, аморфная окись алюминия, карбонат лития, формиат кальция, тонкодисперсный аморфный кремнезем. Как видно из приведенных примеров, основным компонентом модифицирующих добавок являются химические элементы.

Принимая во внимание изложенное а, также, учитывая тождественность словесных элементов, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение, круг потребителей и имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, Палата по патентным спорам считает доводы лица, подавшего возражение, неубедительными, а вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.09.2007, оставить в силе решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 27.06.2007.