

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 09.04.2018, поданное ООО «Научно-технический центр «БАКОР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2016710131, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016710131, поданной 30.03.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09, 11, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение **бакор**. Словесный элемент «бакор» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «бакор» в отношении части товаров 9, 11, 17, 19 классов МКТУ, а также в отношении услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- словесный элемент «бакор» - сокращение от названий минералов бадделеит и корунд, огнеупорный материал с большим содержанием оксида циркония (33%) и глинозема (50%); плотность 3600-3800кг/м³, устойчив при температурах до 1700 ° [см. словари <http://dic.academic.ru> и др.]), в связи с чем является неохраняемым

элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 9 класса МКТУ («тигли [лабораторные]»), 11 класса МКТУ («футеровка огнеупорная для печей, фурнитура для печей фасонная»), 17 класса МКТУ («материалы теплоизоляционные, материалы изоляционные огнеупорные») и 19 класса МКТУ («материалы огнеупорные [шамот], материалы строительные огнеупорные неметаллические»), поскольку указывает на их вид, свойства, состав, назначение товаров;

- в отношении другой части товаров, не относящихся к «огнеупорным материалам», а именно всех заявленных товаров 01, 07 классов МКТУ и остальной части товаров 11, 19 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и назначения товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.04.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении товаров, относящихся к фильтровальным машинам, а также к цементным плитам, словесный элемент «бакор» не будет вводить потребителя в заблуждение, так как в данном случае его восприятие в качестве описательной характеристики нереально;

- в отношении товаров «тигли» и «футеровка и фурнитура для печей» следует отметить, что эти товары являются изделиями, в то время как обозначение «бакор» представляет собой материал, что не позволяет считать его описательным для данных товаров, а тем более вводящим в заблуждение;

- словесный элемент «бакор», представляющий собой композицию из минералов с кристаллической решеткой, не способен ни характеризовать приведенные в перечне товары 17 класса МКТУ, ни вводить потребителя в заблуждение;

- в отношении товаров 19 класса МКТУ «материалы огнеупорные [шамот], материалы строительные огнеупорные неметаллические» обозначение «бакор»

приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с включением словесного элемента «бакор» в качестве охраняемого в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены копии дипломов и сертификатов с отраслевых выставок.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 09.04.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (30.03.2016) поступления заявки № 2016710131 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным, словесный элемент «бакор» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Сверху от словесного элемента «бакор» выполнен изобразительный элемент в виде ромба. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 07, 09, 11, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Следует отметить, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Словесный элемент «бакор» заявленного обозначения представляет собой сокращение от названий минералов бадделеит и корунд, огнеупорный материал с большим содержанием оксида циркония (33%) и глинозема (50%); плотность 3600-3800кг/м³, устойчив при температурах до 1700 ° [см. словари <http://dic.academic.ru> и др.].

Семантика обозначения «бакор» в качестве названия минерала с определенными свойствами для потребителя приведенных в перечне специализированных товаров очевидна.

Следовательно, применительно к заявленному перечню товаров 9 класса МКТУ «тигли [лабораторные]», 11 класса МКТУ «футеровка огнеупорная для печей, фурнитура для печей фасонная», 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, материалы изоляционные огнеупорные» и 19 класса МКТУ «материалы огнеупорные [шамот], материалы строительные огнеупорные неметаллические», представляющих собой огнеупорные и теплоизоляционные материалы, а также изделия, характеризующиеся, в первую очередь, критерием огнеупорности и температурного режима, обозначение «бакор» будет указывать на их свойства и состав (то что в них применен бакор, а не какой-либо другой огнеупорный материал).

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что обозначение «бакор» является неохраняемым в отношении вышеуказанных товаров, так как не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров заявителя, а не с описательной характеристикой товаров. Вместе с тем, представленные с возражением материалы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленным обозначением в отношении данных товаров. Так, представленные дипломы и сертификаты касаются «НТЦ «БАКОР» без указания какого-либо товара, а также заявленного обозначения. Каких-либо сведений о количестве, длительности произведенной продукции, а также об ее ассортименте не представлено.

Товары 19 класса МКТУ «бетон, глина гончарная [сырье для керамических изделий], плиты из материалов на основе цементов, цемент для печей»,

представляют собой материалы и изделия, в отношении которых отсутствуют сведения о включении в их состав огнеупорного материала бакор.

В связи с этим для данных товаров обозначение «бакор» будет являться не соответствующей действительности характеристикой состава и, как следствие, свойств товаров.

В отношении товаров 01, 07 и товаров 11 – «установки для очистки воды, приборы для фильтрования воды» классов МКТУ, связанными с фильтровальными устройствами, никаких прямых ассоциаций, в том числе не соответствующих действительности, с описательными характеристиками, а именно свойствами, либо составом словесный элемент «бакор» заявленного обозначения не вызывает.

Следовательно, для указанных товаров потребитель скорее воспримет заявленное обозначение в качестве оригинального фантазийного обозначения, что не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2018, изменить решение Роспатента от 25.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016710131.