

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 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 25.03.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003716207/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА ГРУПП», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «аквазащита», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и образованного из сокращения слов «акватория» и «защита», как указано заявителем в описании заявленного обозначения, а также буквы «М» и параллелограмма, разделенного сочетанием «АКВАЗАЩИТА М» надва разносторонних прямоугольных треугольника, выполненных в голубом цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента 24.01.2005 вынесено решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку занимающее в нем доминирующее

положение сочетание «АКВАЗАЩИТА М» состоит из слова «аквазащита», указывающего на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, и буквы, не обладающей различительной способностью. Кроме того, экспертиза указывает на то, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, так как воспроизводит обозначение, используемое компанией «Еврокам» для маркировки однородной продукции.

Доводы заявителя о том что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его широкого использования компанией «Еврокам» в отношении заявленных товаров, в частности облицовочной плитки, и что заявитель является учредителем компании «Еврокам», в связи с чем, может использовать заявленное обозначение для маркировки заявленных товаров, экспертиза сочла неубедительными.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.03.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, ссылаясь на то, что элемент обозначения «АКВАЗАЩИТА М» не является указанием на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, поскольку маркируемые данным обозначением товары представляют собой универсальный состав, который обладает широким спектром различных свойств и широким кругом назначения, а также на то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его многократного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров, производимых и реализуемых компанией «Церера Групп» (заявителем) и компанией «Еврокам», учредителем которой является заявитель, в подтверждение чего был представлен учредительный договор ООО «Еврокам». Отмечено, что фирма «Еврокам» является производителем облицовочной плитки и продает гидрофобизатор «Аквазащита» как сопутствующий товар к облицовочной плитке, используя

данное обозначение на продаваемой продукции с разрешения ее производителя - компании «Церера Групп» (заявителя), учредителя компании «Еврокам».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных в оспаривании доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Учредительный договор ~~Общ~~ с ограниченной ответственностью «Еврокам» - на 5 л.;
2. Проспект фирмы «Еврокам» - на 2 л.;
3. Копии этикеток водоотталкивающего состава «Аквазащита М» - на 3 л.;
4. Справка от ООО «Реал Стайл» о том, что ООО «РеалСтайл» является агентом ООО «Церера Групп» по продаже гидрофобизатора «Аквазащита М» - на 1 л.;
5. Распечатка с интернет-сайта www.eurokam.com - на 2 л.;
6. Распечатка информационных материалов из Интернета о свойствах, назначении и применении гидрофобизаторов - на 32 л.;
7. Товарные накладные - на 209 л.;
8. Справка от генерального директора ООО «Церера Групп» о финансовых затратах на организацию выставок и рекламу облицовочной плитки «Еврокам» и сопутствующих материалов в том числе гидрофобизатора "аквазащита М" - на 1 л.;
9. Справка от генерального директора ООО «Церера Групп» об объемах производства и реализации гидрофобизатора «Аквазащита М» - на 1 л.;

10. Распечатка с интернет-сайта www.eurokam.com о гидрофобизаторе «Аквазащита М» - на 2 л.;

11. Агентский договор от 15.01.2002 между ООО «Церера Групп» и ООО «Реал Стайл» - на 3 л.;

12. Рекламные буклеты - 3 шт.

В дальнейшем, заявитель ограничил перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, товарами 19 класса МКТУ, а именно, «материалы, предназначенные в строительстве для пропитки, а именно, гидрофобизаторы».

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необсудительными.

С учетом даты подачи заявки (2008.2003) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), 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 за № 4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, а также являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям

относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), а в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил не обладают различительной способностью отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 2.5 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.

По заявке № 2003716207/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, состоящему из сложносоставного слова «АКВАЗАЩИТА» и буквы «М», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и параллелограмма, разделенного сочетанием «АКВАЗАЩИТА М» на два прямоугольных треугольника, выполненных в голубом цвете.

Словесный элемент «АКВАЗАЩИТА» состоит из двух слов- «АКВА» (первая часть сложных слов со значением «относящийся к воде» см. «Современный толковый словарь русского языка», М.: «Норинт», 2002, с.5) и «ЗАЩИТА» (предохранение от воздействия чего-либо, см. тот же источник информации, с.223).

Исходя из указанных смысловых значений частей слова «АКВАЗАЩИТА», значение слова в целом может определяться как «защита воды», «защита от воды» или «водяная защита». Следовательно, это слово не имеет строго определенного значения, то есть является полисемантическим.

В то же время, с учетом товарного знака, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака ("материалы, предназначенные в строительстве для пропитки, а именно, гидрофобизаторы"), обозначение «АКВАЗАЩИТА», скорее всего, будет восприниматься в значении «защита от воды», поскольку гидрофобизаторы - это вещества, делающие материалы гидрофобными с эффектом несмачивания водой. Таким образом, словесный элемент «АКВАЗАЩИТА» обладает описательным характером по отношению к заявленным товарам, при этом занимает доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиционном решении заявленного на регистрацию обозначения.

Представленные заявителем материалы свидетельствуют, что заявитель - ООО «Церера Групп» - является производителем гидрофобизаторов, маркируемых обозначением «АКВАЗАЩИТА М», а его дочерняя компания - ООО «Еврокам» - производителем облицовочной плитки, реализующим гидрофобизаторы своего учредителя, как сопутствующий товар. При этом заявителем заключен агентский договор (11, 4) от 15.01.2002 с ООО "Реал Стайл" относительно маркетинга и поставки продукции (гидрофобизаторы) заявителя под

обозначением "АКВАЗАЩИТА М".

Палата по патентным спорам установила, что представленные заявителем материалы (1-12) не доказывают наличие приобретения заявленным обозначением различительной способности. В частности, в материалах дела отсутствуют фактические данные о территориях реализации товаров, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах маркированных заявленным обозначением. Представленные заявителем товарные накладные (7) свидетельствуют о выпуске и реализации гидрофобизаторов, маркируемых обозначением «АКВАЗАЩИТА М», за 2004, 2005, то есть после даты подачи (21.08.2003) заявки № 2003716207/50. Реализация гидрофобизатора «АКВАЗАЩИТА М», изготовленного в 2001 (164 000 л.), 2002 (160750 л.) [документы 8, 9], не подтверждена фактическими данными (договоры поставки, товарные накладные, счет-фактуры), позволяющими оценить производство, сбыт готовой продукции, и, тем самым, известность потребителю данного вида товара до даты подачи заявки в четкой неразрывной связи "товарный знак – товар – производитель".

Совместное участие заявителя и его дочерней компании «Еврокам» в Международной выставке материалов и технологий «BATIMAT-PARIS 2003» во Франции в 2003 году (материалы 12) является недостаточным для вывода об известности обозначения российскому потребителю и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения «АКВАЗАЩИТА М» для товара "гидрофобизаторы".

В материалах дела также отсутствуют сведения, подтверждающие разработку и изготовление этикеток (3) продукции заявителя с нанесенным на них

заявленным обозначением Аргумент заявителя об универсальном составе гидрофобизаторов, обладающих широким спектром свойств и назначения, не подтвержден документально (в частности, сведениями о препарате) следовательно, является неубедительным.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется достаточных оснований для вывода о том, что заявленное комбинированное обозначение с элементом «АКВАЗАЩИТА М» приобрело различительную способность в результате широкого и активной его использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении производимых им товаров 19 класса МКТУ «материалы, предназначенные в строительстве для пропитки, а именно, гидрофобизаторы».

Следовательно, мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, как не обладающего различительной способностью и характеризующего товары, является правомерным.

Что касается отмеченного экспертизой несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Экспертизой в сети Интернет было выявлено тождественное обозначение, используемое компанией «Еврокам» для маркировки однородной продукции (www.eurokam.com).

Как выше указывалось, согласно представленным заявителем учредительному договору Общества с ограниченной ответственностью «Еврокам» (1) и иным дополнительным материалам, заявитель (компания ООО «Церера Групп») является учредителем компании ООО «Еврокам», использующей данное

обозначение на продаваемой ею продукции с разрешения ее производителя - компании ООО «Церера Групп» (заявителя).

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что заявленное обозначение не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя и, следовательно, не подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 Правил.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2005, оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2005.