

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.10.2012, поданное ООО «Дисина», г. Тольятти (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468112, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011730032 с приоритетом от 13.09.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.08.2012 за №468112 на имя ООО «Центральная Компания «Стройсинтез», Москва (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой изображение конструкции, состоящей из двух параллельных плоскостей, соединенных между собой вертикальными перегородками. На одной из плоскостей нанесены чередующиеся светлые и темные полосы. Знак зарегистрирован в цветовом сочетании: белый, черный, светло-серый, темно-серый.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468112 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой схематическое изображение товаров, для обозначения которых он предназначен, в частности, он воспроизводит изображение террасной доски, производимой лицом, подавшим возражение, и другими производителями, что подтверждается информацией, размещаемой на разных сайтах Интернета, например, <http://www.terrasa.net/Katalog.htm>;

- согласно указанной информации товары, имеющие внешний вид, идентичный оспариваемому товарному знаку, производились ранее даты его приоритета ООО «ЛигнаТэк»(2007 год), ООО «Караон» (2009 год), Дюмапласт НВ (2010 год), ООО «Стройсервис»(2009 год);

- ООО «Дисина» с 2010 года выпускает террасную доску, изображение которой размещено в различных номерах газеты «Стройка», которая распространяется на территории областей и республик Среднего Поволжья, на выпускаемые изделия были разработаны и зарегистрированы технические условия ТУ 5369-001-88567140-2010 и инструкция по монтажу и эксплуатации изделий профильных погонажных из древесно-полимерного композита;

- ООО «Дисина» неоднократно выпускало рекламные материалы с изображением выпускаемых товаров;

- в 2010 году была выпущена книга А. Клесова «Древесно-полимерные композиты», Санкт-Петербург, Изд. «Научные основы и технологии», 2010, в которой приведены изображения товара «террасная доска»;

- террасная доска представляет собой две параллельные плоскости, соединенные между собой протяженными вертикальными перегородками, при этом с наружной стороны, по крайней мере, одной плоскости нанесены продольные полосы, которые могут быть выполнены как в одном цвете, так и чередующимися (светлые и темные);

- изображение такого товара как «вагонка пластиковая» и «сотовый поликарбонат» также совпадает почти полностью с оспариваемым знаком, что подтверждается сведениями с различных сайтов сети Интернет;

- согласно Интернету «керамические потолочные панели» также состоят из двух параллельных плоскостей, соединенных между собой протяженными вертикальными

перегородками, при этом наружная часть, по крайней мере, одной из плоскостей имеет цветное решение;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит изображения как минимум четырех товаров, для которых он зарегистрирован, остальные товары являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468112.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сети Интернет [1];
- копии страниц газеты «Стройка» за май и июнь 2011 года, договор на оказание рекламных услуг от 24.05.2011, счет-фактура и акт от 27.06.2011 [2];
- копии технической документации на изделия профильные погонажные DECKRA из древесно-полимерного композита (технические условия, инструкция по монтажу и эксплуатации, инструкция по укладке террасной доски и т.д.) [3];
- копии договора на изготовление печатной продукции от 02.08.2010, договора поставки товара от 18.03.2011 и договора от 25.08.2011 с товарными накладными и счетами-фактурами [4];
- копия претензии ООО «Центральная Компания «Стройсинтез» [5];
- копия страниц книги А. Клесова «Древесно-полимерные композиты», Санкт-Петербург, «Научные основы и технологии», 2010 [6];
- каталог продукции Megawood, Polywood, NewWood, Grinder, прайс-лист ЗАО «Вудсток» от 02.07.2010 [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- изображение изделий, размещенных в газете «Стройка», на которые ссылается лицо, подавшее возражение, похожи на оспариваемый товарный знак, однако вывод об известности изображенного товара представляется сомнительным;

- ссылки из Интернет не могут считаться достоверным источником информации, поскольку судебные органы Российской Федерации не принимают доказательства из сети Интернет без нотариального заверения;

- относительно заявления ООО «Дисина» о претензии правообладателя как о подтверждении факта сходства оспариваемого знака и изображения товара, для которого он зарегистрирован, то данный факт свидетельствует о реализации правообладателем своего права на товарный знак;

- довод возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с «как минимум четырьмя товарами, для которых он зарегистрирован», является неубедительным, прямое сходство с товарами, приведенными в приложениях к возражению, не подтверждено;

- экспертиза оспариваемого знака прошла без направления правообладателю уведомлений о результатах проверки соответствия требованиям законодательства, что подтверждает правомерность регистрации №468112;

- оспариваемый знак может быть использован для индивидуализации товаров любого вида (см. приложение №4 к отзыву), поскольку выглядит вполне абстрактно и не отождествляется с каким-либо товаром настолько, чтобы признать его реалистическим или схематическим изображением товара;

- в качестве примера подобного спора прилагаем текст двух решений ППС от 08.12.2008, касающихся объемных товарных знаков по свидетельствам №№337260, 337261(приложение №5);

- в качестве примера регистрации объемных обозначений к отзыву приложена подборка товарных знаков, зарегистрированных для 21 класса МКТУ(приложение №6).

На основании изложенного правообладатель считает доводы возражения неубедительными, поскольку товарный знак по свидетельству №468112 зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.09.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №468112 является объемным и представляет собой изображение конструкции, состоящей из двух параллельных плоскостей, соединенных между собой вертикальными перегородками. На одной из плоскостей нанесены чередующиеся светлые и темные полосы. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-серый, темно-серый. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ: «балки; доски для настилов, полов; конструкции; кровли; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; перегородки; плитки; плитки для настилов, полов; плиты надгробные; покрытия».

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №468112 представляет собой схематическое изображение товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана. В частности, подобную конструкцию из двух параллельных плоскостей, соединенных вертикальными перегородками, имеют террасная доска, вагонка, сотовый поликарбонат, керамические потолочные панели, которые используются для настила и покрытия полов, обшивки и облицовки стен, кровли и других поверхностей, о чем свидетельствуют материалы возражения [1-3, 6-

7]), в том числе многочисленные сайты сети Интернет. Следует отметить, что указанная выше форма товара в виде двух параллельных плоскостей с продольными перегородками, которые представляют собой ребра жесткости данной конструкции, обусловлена функциональным назначением товара. Указанные товары соотносятся с товарами 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, как категории вид-род, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью для всех товаров, приведенных в свидетельстве №468112. В связи с указанным довод правообладателя о том, что оспариваемый знак может быть использован для индивидуализации товаров любого вида, со ссылкой на фотографию куска террасной доски, который установлен на подставке с надписью ООО «Центральная Компания «Стройсинтез», по-видимому, на входе в офис компании, является неубедительным.

Что касается приведенных в отзыве примеров регистрации объемных товарных знаков в отношении бутылей, то все указанные товарные знаки являются комбинированными и содержат в своем составе, кроме объемных обозначений, еще и словесные элементы в отличие от оспариваемого. То же самое относится и к представленным решениям ППС по свидетельствам №№ 337260, 337261.

Таким образом, коллегией установлено, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и пункте 2.3.1 Правил.

В поступившем Особом мнении правообладателя приведены доводы, которые, в основном, проанализированы в мотивировочной части заключения. В отношении довода о том, что на заседании коллегии отсутствовало лицо, принимавшее решение по результатам проведения экспертизы, следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС указанное лицо в необходимых случаях может участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии. Уведомление о дате, времени и месте заседания коллегии было направлено в соответствующий отдел ФИПС. Согласно этому же пункту Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, в данном случае представителя экспертизы, не является препятствием к рассмотрению дела.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468112 недействительным полностью.