

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 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 25.02.2010, поданное компанией «Техноформ Капрано унд Бруннхофер ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008700157/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008700157/50 была подана на регистрацию 10.01.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «TECHNOFORM BAUTES» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Слово «BAUTES» выполнено более жирным шрифтом. Транслитерация – «ТЕХНОФОРМ БАУТЕК».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008700157/50 для товаров и услуг 17, 33, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 19 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным

знаком «TECHNOFOAM» по заявке № 2007719125/50, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ, приоритет 26.06.2007, ООО «ТехноНИКОЛЬ-Иркутск», Россия [1].

В заключении указано, что словесный элемент «BAUTES» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку «BAUTES» - это наименование трехкамерной системы профилей в строительстве, используемая широко строительными организациями. Экспертизой также отмечено, что в настоящее время словесный элемент «BAUTES» уже является термином в области деятельности заявителя, что подтверждает наименование международной строительной выставки, проводимой в Германии (Берлин) 1 раз в 2 года с 1981 года. Выставка проводится совместно с тематическими конференциями и направлена на целевую аудиторию – архитекторов, инженеров, специалистов по недвижимости, представителей строительных компаний и всех интересующихся проблемами строительства и перепланировки.

В Палату по патентным спорам 27.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008700157/50, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная заявка [1] была признана отозванной ввиду неуплаты регистрационной пошлины;
- заявитель является правообладателем международной регистрации № 865296 на словесный знак «TECHNOFORM» в отношении идентичных товаров 17 класса МКТУ;
- элемент «BAUTES» является изобретенным и не относится к строительным терминам, в том числе и к применяемым для обозначения профилей для производства окон и дверей. Действия экспертизы необоснованны и не имеют юридической силы без конкретных ссылок на какие-либо официальные справочные издания в области строительства или словари;

- по заявке, принадлежащей заявителю (№ 2008700128/50), было вынесено решение о государственной регистрации словесного обозначения «BAUTEC» в полном объеме (перечень товаров и услуг идентичен заявленному перечню);

- кроме того, элемент «BAUTEC» является составной частью фирменного наименования нескольких из компаний, входящих в группу компаний «Technoform», возглавляет которую заявитель. Данная группа компаний хорошо известна на международном рынке, в том числе в Российской Федерации;

- под заявленным обозначением заявитель уже продолжительное время производит и поставляет на российский рынок теплоизоляционные материалы из пластмассы и специальные пластиковые профили для изготовления окон, дверей и других конструкций, а также оказывает услуги, связанные с производимыми товарами;

- использование обозначения «BAUTEC» в сочетании с основной частью фирменного наименования заявителя и его зарегистрированным знаком «TECHNOFORM» обуславливает четкое восприятия заявленного обозначения как принадлежащего заявителю и другим компаниям группы «Technoform».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 28.12.2009 по заявке № 2008700158/50 на 2 л. {1};

- распечатка заявки № 2007719125/50 на 2 л. {2};

- копии страниц Немецко-русского строительного словаря на 2 л. {3};

- копии страниц Немецко-русского политехнического словаря на 2 л. {4};

- копии страниц Большого англо-русского политехнического словаря на 2 л. {5};

- копии разрешений, сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений на 7 л. {6}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2010, заявителем представлены дополнительные материалы:

- копия и распечатка свидетельства № 400717 на 2 л. {7};
- декларация с переводом на 2 л. {8};
- копия официальной хронологической распечатки Участкового Суда, г. Кассель с переводом-аннотацией на 4 л. {9};
- копия лицензионного договора по товарным знакам с переводом-аннотацией на 11 л. {8};
- распечатки с сайта www.technoform.de с частичным переводом на 7 л. {8}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.01.2008) заявки №2008700157/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «TECHNOFORM BAUTEC» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «BAUTEC» выполнено более жирным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное обозначение «TECHNOFOAM» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивалась в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В ходе сравнительного анализа обозначений было установлено следующее.

Заявленное обозначение состоит двух семантически несвязанных между собой слов, не образующих устойчивого словосочетания. В этой связи при оценке сходства сравниваемых обозначений учитывалось сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

Сравнительный анализ элементов «TECHNOFORM» - «TECHNOFOAM» показал, что они имеют одно и то же количество звуков (9 звуков), близкий состав

согласных и гласных звуков и тождественные начальную (TECHNOFO-) и конечную части (-M), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков. Сходство усиливается за счет первоначальной позиции данных слов, акцентирующих на себе внимание потребителя.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Анализ товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они являются однородными товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана противопоставленного обозначения [1], поскольку они являются практически идентичными или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, правовая охрана обозначению «TECHNOFOAM» по заявке № 2007719125 не была предоставлена, поскольку указанная заявка признана отозванной (10.02.2010) до даты подачи возражения (27.02.2010).

Таким образом, основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия элемента «BAUTES» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что в решении экспертизы указано на то, что «...элемент «BAUTES» в настоящее время уже является термином в области деятельности заявителя...». Однако, в

подтверждение данной позиции экспертизой приведена лишь одна ссылка – http://www.fabrikaokon.ru/thyss_bautec, которая не является специализированным (терминологическим) словарным источником.

Кроме того, содержащаяся на сайте информация не позволяет однозначно судить о том, что обозначение «BAUTEC» является термином или каким-либо устоявшимся понятием в области строительных материалов. Приведенная на сайте рекламная информация касается только обозначения товара – трехкамерной профильной системы «BAUTEC».

Заявителем представлены словарно-справочные издания {1-3}, в том числе специализированный словарь, согласно которому как лексической единицы, так и термина «BAUTEC» (немецк. язык) в строительстве не существует.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что вывод экспертизы о неохраноспособности элемента «BAUTEC» в силу несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными.

Что касается ссылки экспертизы на существование выставки «BAUTEC», то коллегией Палаты по патентным спорам принята во внимание представленная Декларация {8}.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «BAUTEC» не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

Изложенное свидетельствует о том, что у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.02.2010, изменить решение Роспатента от 13.11.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008700157/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 17 - Теплоизоляционные материалы из пластмассы, в том числе теплоизоляционные материалы из пластмассы для окон, дверей и фасадов; пластмассовые профили и секции, в том числе прессованные пластмассовые профили и секции, профили и секции из пенопласта в виде секционных блоков и секционных полос; пустотелые профили и секции, изготовленные из пластмассы.

- 19 - Неметаллические строительные материалы.

- 35 - Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

- 37 - Изоляция сооружений; герметизация строительных сооружений; информация по вопросам строительства и информация, связанная с теплоизоляционными материалами.

- 42 - Консультации по вопросам, связанным с теплоизоляционными материалами; консультации в области строительства; исследования в области теплоизоляционных материалов; изучение технических проектов; испытания материалов; разработка планов в области строительства; технические консультации.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.