

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 (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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоблок», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739835/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007739835/50 с приоритетом от 18.12.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, состоящий из изображений квадратов, и словесные элементы «ТЕПЛОБЛОК» и «СТРОИТЬ ДОМА ЛЕГКО!», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.11.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение словесный элемент «ТЕПЛОБЛОК» является неохраноспособным, поскольку не обладает различительной способностью, так как воспроизводит общепринятое

наименование товара – строительной системы «Теплоблок» (см. Интернет-сайт «<http://stromresurs.narod.ru/o1.html>»).

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №308584, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на визуальном критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.05.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 24.11.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) вывод экспертизы об отсутствии у словесного элемента «ТЕПЛОБЛОК» различительной способности не подтвержден фактическими обстоятельствами;
- 2) слово «ТЕПЛОБЛОК» не встречается в словарно-справочных источниках;
- 3) при упоминании слова «ТЕПЛОБЛОК» в Интернете более 30 ссылок из 50 связаны с заявителем и производимым им материалом;
- 4) специалисты в области строительства различают теплоблоки, газоблоки, пеноблоки и другие материалы, не смешивая эти понятия и не используя их как синонимы;
- 5) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они различаются цветовым исполнением и формой отдельных элементов;
- 6) заявитель ходатайствует о включении изобразительного элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.09.2010, заявителем были представлены распечатки сведений из Интернета и флаеры – на 9 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.09.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия выявила дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники», для которых оно является ложным, так как представляет собой общепринятое наименование, указывающее на иной товар – теплоблок.

Кроме того, коллегией были выявлены дополнительные сведения, согласно которым слово «ТЕПЛОБЛОК» используется различными производителями как общепринятое наименование товара (см. Интернет-сайты «<http://dic.academic.ru>», «<http://www.google.ru>», «<http://stroy.myprom.ru>», «<http://www.uztb.su>», «<http://tzcm72.ru>», «<http://www.kblok.ru>», «<http://teplobloksnab.ru>», «<http://www.w-n-w.ru>», «<http://www.sevsto.ru>»).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС представитель заявителя был ознакомлен с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и сведениями, и ему была предоставлена возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, представитель заявителя на данном заседании коллегии выразил мнение, что теплоблоки других производителей, предлагаемые к продаже на указанных выше Интернет-

сайтах, в технологической документации этих производителей на самом деле имеют иные, более сложные, названия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.12.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров.

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

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ТЕПЛОБЛОК», выполненный крупным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Ниже расположен словесный элемент «СТРОИТЬ ДОМА ЛЕГКО!», выполненный более мелким стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета. Справа помещен изобразительный элемент, состоящий из изображений семи квадратов коричневого, серого и оранжевого цветов.

Следует отметить, что в заявленном обозначении доминирует словесный элемент «ТЕПЛОБЛОК», поскольку он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства. В свою очередь, словесный элемент «СТРОИТЬ ДОМА ЛЕГКО!» исполнен более мелким шрифтом и занимает в знаке второстепенное положение.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Теплоблок – это многослойный теплоэффективный (теплосберегающий) стеновой блок, являющийся высокотехнологическим продуктом строительной индустрии и используемый при строительстве жилых домов, административных и торговых зданий (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» – [«http://dic.academic.ru»](http://dic.academic.ru)).

Согласно информации, полученной при помощи поисковой системы [«http://www.google.ru»](http://www.google.ru) и из Интернет-сайтов [«http://stromresurs.narod.ru/o1.html»](http://stromresurs.narod.ru/o1.html), [«http://stroy.myprom.ru»](http://stroy.myprom.ru), [«http://www.uztb.su»](http://www.uztb.su), [«http://tzcm72.ru»](http://tzcm72.ru), [«http://www.kblok.ru»](http://www.kblok.ru), [«http://teplobloksnab.ru»](http://teplobloksnab.ru), [«http://www.w-n-w.ru»](http://www.w-n-w.ru), [«http://www.sevsto.ru»](http://www.sevsto.ru), слово «ТЕПЛОБЛОК» используется различными производителями как общепринятое наименование товара – многослойный теплоэффективный (теплосберегающий) стеновой блок (теплоблок).

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доминирующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «ТЕПЛОБЛОК» является обозначением, не обладающим различительной способностью в отношении строительных материалов.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы».

С учетом изложенного, заявленное обозначение не соответствует также требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники», для которых оно является ложным, так как доминирующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «ТЕПЛОБЛОК» указывает на иной товар – теплоблок.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Что касается вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №308584, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, то установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №308584 (с приоритетом от 12.08.2005) представляет собой изобразительное обозначение в виде изображения семи квадратов черного и красного цветов.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что изобразительные элементы этих знаков имеют идентичную внешнюю форму и идентичное композиционное построение.

При этом исполнение сравниваемых изобразительных элементов в разных цветовых сочетаниях не имеет решающего значения при восприятии указанных знаков в целом.

Изложенное обуславливает то, что сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия, в силу сходства изобразительных элементов.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве данных знаков.

Услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Что касается ходатайства заявителя о включении изобразительного элемента в состав товарного знака только в качестве неохраняемого, то следует отметить, что данное ходатайство некорректно, так как в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона в товарный знак могут быть включены как неохраняемые элементы только элементы, указанные в пункте 1 статьи 6 Закона, если они не занимают в знаке доминирующего положения. У коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии указанного изобразительного элемента требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2009, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739835/50 с учетом дополнительных оснований.