

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, рассмотрела возражение от 30.06.2010, поданное ЗАО «Минеральная Вата», Московская обл. (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008721781/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008721781/50 с приоритетом от 09.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника с расположенным внутри словом «ROCK», квадратом со стилизованным изображением кошки и прямоугольной рамки, внутри которой выполнено слово «ROOF». Под ними мелким шрифтом выполнены элементы «ROCKWOOL» со знаком ® и «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.03.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит элементы «ROOF» - «крыша, кровля» (см. [www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)) и «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА», не обладающие различительной способностью и указывающие на назначение части заявленных товаров, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Также не обладает различительной способностью включенный в заявленное обозначение элемент ®.

В отношении другой части товаров, например «трубы соединительные для радиаторов транспортных средств» и др. элементы «ROOF» и «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» способны ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

Кроме того, наличие в заявлении обозначении элемента «ROCKWOOL» тождественно обозначению, которым маркирует свою продукцию компания «Роквул Интернешнл А/С» - мировой лидер в производстве негорючей изоляции, что также способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

При этом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «Роквул Интернешнл А/С» товарным знаком по свидетельству №369594 и знаком по международной регистрации №813306 в отношении однородных товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с вынесенным решением и привел следующие доводы:

- заявителем ограничен перечень товаров 17, 19 классов МКТУ товарами, применяемыми в кровельных системах, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение в отношении товаров;
- компания «Роквул Интернешнл А/С» является учредителем заявителя и выражает согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008721781/50 в отношении указанного в возражении ограниченного перечня товаров 17, 19 классов МКТУ;
- заявитель является правообладателем товарных знаков «ROCKDECOR», «ROCKFIBER», «ROCK FIRE ROCKWOOL» и др., получивших правовую охрану в аналогичной ситуации.

Вышеупомянутое Письмо-согласие представлено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 24.08.2010 [1].

Также к возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ о заявителе [2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008721781/50 в отношении следующих товаров:

17 класс - замазки, листы асбестовые, бумага изоляционная, войлок асbestosый, войлок изоляционный, краски, лаки изоляционные, ленты изоляционные, материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, материалы уплотняющие герметические для соединений, материалы, задерживающие тепловое излучение, пластиры изоляционные, покрытия

звукозоляционные из коры, прокладки для компенсации теплового расширения, прокладки уплотнительные, прокладки уплотнительные нащельные, прокладки, составы для защиты зданий от сырости изоляционные, составы химические для устранения утечек, стекловата изоляционная, стекловолокно изоляционное, ткани асbestовые, ткани из стекловолокна изоляционные, ткани изоляционные, уплотнения водонепроницаемые, фольга металлическая изоляционная, шифер асbestовый, шлаковата изоляционная.

19 класс – неметаллические строительные материалы; дефлекторы на дымовых трубах, дранка кровельная, дымоходы, желоба водосточные, каркасы, карнизы, колпаки на дымовых трубах, кровли, материалы армирующие, материалы битумные строительные, материалы вязкие, жидкые, предназначенные в строительстве для пропитки, материалы деревянные тонкие, материалы строительные, материалы строительные вязкие, материалы строительные огнеупорные неметаллические, навесы [конструкции], накладки стыковые для гидроизоляции крыш, обломы, обломы карнизов, обмазки, обрешетки, обрешетки [для плотничных работ], обшивки деревянные, ограждения решетчатые, перекрытия, перекрытия потолочные, покрытие кровельное со встроенными солнечными элементами, неметаллическое, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, покрытия кровельные, покрытия кровельные битумные, полозья виниловые, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные, стропила для крыш, трубы водосточные, трубы для вентиляционных установок и кондиционеров, трубы дымовые, удлинители для дымовых труб, черепица, шифер, шифер кровельный, элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.07.2008) поступления заявки №2008721781/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пунктам 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);
- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации,

в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2008721781/50 является комбинированным и состоит из прямоугольника с расположенным внутри словом «ROCK», квадратом со стилизованным изображением кошки и прямоугольной рамки, внутри которой выполнено слово «ROOF». Под ними мелким шрифтом выполнены элементы «ROCKWOOL» со знаком ® и «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем, белом цветовом сочетании.

Анализ показал, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ROOF» - «крыша, кровля» (см. [www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)) и «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» указывают на назначение части заявленных товаров, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Обозначение ®, представляющее собой предупредительную маркировку, не обладает различительной способностью.

Вывод экспертизы о неохраноспособности данных элементом заявителем в возражении не оспаривается.

Ограничение заявителем перечня товаров 17, 19 классов МКТУ товарами, применяемыми в кровельных системах, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

Противопоставленные в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ товарный знак свидетельству №369594 и знак по международной регистрации №813306 компании «Роквул Интернешнл А/С» содержат в качестве доминирующего элемента обозначение «ROCKWOOL».

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «ROCKWOOL».

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, оспариваемое решение Роспатента принято без учета следующих обстоятельств.

Так, представленная выписка из ЕГРЮЛ [2] свидетельствует о том, что «Роквул Интернешнл А/С» является учредителем заявителя и владеет контрольным пакетом акций.

При этом, «Роквул Интернешнл А/С» дает безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке №2008721781 в отношении указанных в возражении товаров 17, 19 классов МКТУ, что устраняет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в возражении товаров 17, 19 классов МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.06.2010, отменить решение Роспатента от 26.03.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:**

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

Г (526) неохраняемые элементы: «ROOF», «КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА».

(591) синий, белый.

(511)

17 - замазки, листы асбестовые, бумага изоляционная, войлок асбестовый, войлок изоляционный, краски, лаки изоляционные, ленты изоляционные, материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, материалы уплотняющие герметические для соединений, материалы, задерживающие тепловое излучение, пластиры изоляционные, покрытия звукоизоляционные из коры, прокладки для компенсации теплового расширения, прокладки уплотнительные, прокладки уплотнительные нащельные, прокладки, составы для защиты зданий от сырости изоляционные, составы химические для устранения утечек, стекловата изоляционная, стекловолокно изоляционное, ткани асбестовые, ткани из стекловолокна изоляционные, ткани изоляционные, уплотнения водонепроницаемые, фольга металлическая изоляционная, шифер асбестовый, шлаковата изоляционная.

19 - неметаллические строительные материалы; дефлекторы на дымовых трубах, дранка кровельная, дымоходы, желоба водосточные, каркасы, карнизы, колпаки на дымовых трубах, кровли, материалы армирующие, материалы битумные строительные, материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки, материалы деревянные тонкие, материалы строительные, материалы строительные вязкие, материалы строительные огнеупорные неметаллические, навесы [конструкции], накладки стыковые для гидроизоляции крыш, обломы, обломы карнизов, обмазки, обрешетки, обрешетки [для плотничьих работ], обшивки деревянные, ограждения решетчатые, перекрытия, перекрытия потолочные, покрытие кровельное со встроенными солнечными элементами, неметаллическое, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, покрытия кровельные, покрытия кровельные битумные, полозья виниловые, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные, стропила для крыш, трубы

водосточные, трубы для вентиляционных установок и кондиционеров, трубы дымовые, удлинители для дымовых труб, черепица, шифер, шифер кровельный, элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции.

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