

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2006702088/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006702088/50 с приоритетом от 02.02.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промышленные полы»», г. Екатеринбург (далее - заявитель) в отношении товаров 01, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированного обозначение. Графическая часть образована из трех элементов, наложенных друг на друга, а именно: полукруг темно-зеленого цвета и буквы зеленого цвета R и F выполнены латинским шрифтом. Элементы выполнены с эффектом тени белого цвета. Под графической частью соразмерно с ней по длине расположено слово «refloor», выполненное латинским шрифтом темно-зеленого цвета. Размер шрифта слова «refloor» соотносится с размером букв в графической части примерно как 1:4.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем 18.01.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение, согласно базе данных сети Интернет воспроизводит фирменный знак и наименование строительных материалов, владельцем и производителем которых является завод «MORFICO», Чехия. И таким образом, заявленное обозначение способно ввести в

заблуждение потребителя относительно места производства, а также изготовителя товаров и услуг, так как заявителем является ООО «Торговый дом «Промышленные полы».

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 29.04.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- способность вводить в заблуждение определяется свойствами самого обозначения. Словесный элемент в латинице “refloor”, входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового словарного значения. Следовательно, это слово само по себе и обозначение в целом не может вводить кого – либо в заблуждение;

- информация в сети Интернет размещается как самими производителями, так и различными рекламными структурами, предлагающими потребителям товары и услуги других лиц. На первом упомянутом экспертизой сайте www.praspan.ru, принадлежащем заявителю, говорится о собственном производстве сухих упрочняющих смесей «Refloor» в г.Дегтярск и фигурирует заявляемое обозначение. На сайте www.morfico.cz упомянутого завода “MORFICO”, Чехия, отсутствуют упоминания о производстве каких – либо товаров, маркированных обозначением «refloor», а также изображение заявляемого ООО «Торговый дом «Промышленные полы» обозначения;

- сухие упрочняющие смеси, маркированные заявляемым комбинированным обозначением «Refloor», разработанным заявителем, первоначально производились по заказу заявителя и эксклюзивно поставлялись заводом “MORFICO” в Россию для заявителя, письмо от завода “ MORFICO” [1], подтверждающее изложенное прилагается к возражению. В настоящее время, ввиду развития собственного производства, от услуг завода “MORFICO” заявитель отказался.

В качестве подтверждения доводов, изложенных в возражении, заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам были представлены следующие материалы:

- письмо из Регионального сетевого информационного центра, на 1 л. [2];
- распечатку с сайта www.nic.ru, на 2 л. [3];
- распечатку с сайта чешской компании “MORFICO” , 2 л. [4];
- распечатка из открытых реестров свидетельства на товарный знак “PRASPAN” за № 264346, на 1 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным

знакам и вынести решение о регистрации комбинированного обозначения по заявке №2006702088/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 01,17 и 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи (02.02.2006) заявки №2006702088/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, 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, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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

В соответствии с материалами заявки №2006702088/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, графически образованное из трех элементов, наложенных друг на друга, полукруг темно-зеленого цвета и буквы зеленого цвета R и F выполненные латинским шрифтом. Под графической частью соразмерно с ней по длине расположено слово «refloor», выполненное оригинальным шрифтом латинского алфавита темно-зеленого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании зеленого, белого и темно-зеленого цветов в отношении товаров 01,17, 19 и услуг 37 классов МКТУ на имя ООО «Торговый дом «Промышленные полы».

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги, основывается на сведениях, полученных из сети Интернет с сайта <http://www.praspan.ru/>; <http://stroynet.info/link/1290>.

Из имеющихся в деле распечаток следует, что по информации на указанных сайтах производителем сухих упрочняющих смесей для бетонных полов Рефлор является завод «MORFICO», Чехия.

В первую очередь необходимо отметить, что данный сайт зарегистрирован на имя заявителя ООО «Торговый дом «Промышленные полы», которое поддерживает домен и распоряжается его содержанием, см. [2], [3]. Таким образом, приведенная в решении экспертизы информация была размещена на сайте <http://www.praspan.ru> самим заявителем. Также следует отметить, что владельцем торгового знака «PRASPAN» по свидетельству № 264346 является ООО «Торговый дом «Промышленные полы» [5].

Что касается информации о том, что производителем сухих упрочняющих смесей для бетонных полов Рефлор является завод «MORFICO», Чехия, то из письма приложенного к возражению [1] от завода «MORFICO», следует, что завод действительно производил и поставлял продукцию, маркированную торговым обозначением REFLOOR, но данное обозначение принадлежит ООО «Торговый дом «Промышленные полы». В настоящее время завод не использует маркировку указанным обозначением.

Таким образом, рассматриваемое комбинированное обозначение используется ООО «Торговый дом «Промышленные полы».

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2008, отменить решение экспертизы от 18.01.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

- Г (591) Зеленый, темно-зеленый, белый. Г
- (511)
- 01- вещества агглютинирующие для бетона; вещества химические для вспенивания бетона; предохранители для кирпичной или каменной кладки [за исключением красок и масел]; предохранители для цемента [за исключением красок и масел], в том числе упрочнители; препараты для придания водонепроницаемости цементу [за исключением красок]; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; средства консервирующие для бетона [за исключением красок и масел].
- 17- краски, лаки изоляционные; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные.
- 19- бетон, в том числе упрочнители бетона; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; кварц; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные; материалы армирующие; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; покрытия кровельные; покрытия кровельные битумные; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; растворы строительные; цемент магнезиальный; цементы; элементы из бетона; элементы для гидроизоляции.
- 37- герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; лакирование; обработка антикоррозионная; прокат строительной техники; работы кровельные; работы малярные; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство, в том числе строительство промышленных зданий и сооружений, устройство бетонных стяжек, устройство бетонных полов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.