

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 27.12.2007, поданное компанией QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 05.08.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «quick-mix» по международной регистрации № 625707, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 625707 является компания QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG, Германия.

Территориальное расширение на Российскую Федерацию знака «quick-mix» по международной регистрации № 625707 было произведено 31.10.2005 в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 625707 представляет собой обозначение «quick-mix», состоящее из двух словесных элементов: «quick» и «mix», расположенных через тире в одну строку и выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 15.08.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «quick-mix» по международной регистрации № 625707 мотивировано несоответствием указанного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что знаку «quick-mix» не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 625707, поскольку он не обладает различительной способностью, т.к. состоит из элементов, указывающих на свойства товаров (смесь быстрого приготовления) и на способ применения товаров (добавки для быстрого приготовления смеси). Данный вывод основан на том, что словесные элементы «quick» и «mix» имеют следующее смысловое значение: «quick» - быстрый, живой, скорый; «mix» - смешивание, смесь, смешение, смешивать, соединять, примешивать, сочетать, смешанный, перемешанный (Мюллер В.А., Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1999, с.589, 462 [1]). Следовательно, по отношению к товарам строительного профиля, указанным в перечне международной регистрации № 625707, знак «quick-mix» носит описательный характер.

Экспертиза также отметила в решении, что в настоящее время на имя компании «QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG» в Российской Федерации зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесными элементами «QUICK-MIX» в отношении товаров 01, 17, 19 классов МКТУ (международная регистрация № 722246) с исключением из правовой охраны словесных элементов «QUICK» и «MIX». Факт регистрации обозначения «QUICK-MIX» в других странах мира не является основанием для регистрации его в Российской Федерации, поскольку в Законе нет положения, предусматривающего регистрацию обозначения на основании его регистрации в других странах. Относительно международной регистрации № 883156 знака «КВИК-МИКС» экспертиза отмечает, что указанное обозначение выполнено буквами кириллического алфавита, что не даёт возможности однозначно трактовать перевод данного обозначения.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- слова «quick» и «mix», входящие в словосочетание «QUICK-MIX», являются многозначными согласно Новому большому англо-русскому словарю (под общим руководством академика Ю.Д.Апресяна, Москва, Русский язык, 2001, т.2, с.462, 824 [2]); экспертиза делает вывод о невозможности регистрации знака «QUICK-MIX», указав лишь часть значений слов «quick» и «mix», содержащихся в словаре; перевод экспертизой словосочетания «QUICK-MIX» сделан некорректно, т.к. не соответствует грамматике английского языка и значениям этих слов; на основании произвольного и некорректного перевода слов, входящих в обозначение, не может быть сделан обоснованный вывод, что по отношению к товарам строительного профиля обозначение «QUICK-MIX» носит описательный характер;

- вышеуказанный вывод подтверждается также и тем, что в словарях отсутствует устойчивое словосочетание «quick-mix»; эти слова как по отдельности, так и в виде словосочетания отсутствуют в словарях иностранных слов;

- поскольку слова «quick» и «mix» имеют различные значения, невозможно чётко и однозначно определить, какое именно свойство они описывают и к каким товарам относятся;

- согласно статье 6^{quinquies} А(1) Парижской конвенции, каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. При этом согласно разделу В указанной статьи, товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены или признаны недействительными лишь в следующих случаях:...2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; принимая во внимание

приведённые сведения, заявленное обозначение должно охраняться на территории Российской Федерации;

- заявитель просит учесть, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака более, чем в 30 странах мира;

- компании «QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG» принадлежит знак «КВИК-МИКС» по международной регистрации № 883156, представляющий собой русскую транслитерацию международного знака «QUICK-MIX» и зарегистрированный в отношении аналогичного перечня товаров, в том числе и на территории Российской Федерации;

- владелец международной регистрации № 625707 компания «QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG» является ведущей мировой компанией по производству строительных материалов, в России в 2006 году компания открыла представительство – ЗАО «Квик-микс».

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации международного знака № 625707 на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Новый большой англо-русский словарь под общим руководством академика Ю.Д.Апресяна, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 2001, т.2, с.462, 824, 825 на бл. [2];

- Корчемкин С.Н., Кашкин С.А., Курбатов С.В., Англо-русский строительный словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1995, с.451, 372 на 3л. [3];

- Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск, Современный литератор, 2006, с.392, 527 на 3л. [4];

- Бабкин А.М., В.В.Шендецов, Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода, Санкт-Петербург, КВОТАМ, 1994, книга 3, с.1090 на 2л. [5];

- распечатка сайта Интернет <http://www.wipo.int> и его перевод на русский язык на 11л. [6];

- распечатка сайта Интернет <http://www.oami.europa.eu> и его перевод на русский на бл. [7];
- Свидетельства Федеральной налоговой службы на 2л. [8];
- распечатка сайта Интернет <http://www.quick-mix.com> на бл. [9];
- брошюры, посвящённые деятельности компании на 9л. [10];
- проспекты на 44л. [11];
- фотографии стенда «quick-mix» на 7л. [12].

В дополнение к возражению заявитель представил копии следующих материалов:

- страница 2 из журнала «Технологии строительства», 2008, № 4(59) на 1л. [13];
- письма компании «Ладный Дом», ЗАО «Фирма «Кирилл», ООО «ЭНКИ-КЛИНКЕР», ООО «ПромСтройАрсенал», компании «Доктор Шифер», ООО «АрмуарТрейдИнвест» на бл. [14];
- диплом участника выставки MosBuild 2007года и фотографии ЗАО «КВИК-МИКС» на 4л. [15];
- диплом участника выставки MosBuild 2008года и фотографии ЗАО «КВИК-МИКС» на 4л. [16];
- Свидетельство участника IV конгресса национального бизнеса 2008 года на 1л. [17];
- статья из журнала «Технологии строительства», 2008, № 6, с.104-106, 108 на 4л. [18];
- Свидетельство 2008 года Первого международного форума Arch Elite Russia и его перевод на русский язык на 2л. [19];
- сведения о рекламных расходах на 1л. [20];
- распечатка сайта Интернет <http://www.yellow-pages.ru> на 1л. [21];
- страницы из журналов «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2007, № 12; «Технологии строительства», 2007, № 7(55); 2008, № 4(59); 2008 № 1(56); 2008, № 2(57); 2008, № 3(58); 2008, № 5(60); «Сухие строительные смеси», 2008, № 1 - № 5 на 25л. [22];

- информационные письма об узнаваемости марки «quick-mix» на российском строительном рынке на 2л. [23].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.12.2008, заявитель представил копии следующих дополнительных материалов:

- таможенные декларации на 33л. [24];
- Сертификат соответствия № РОСС DE.СЛ16.Н00889 и Приложение № 1 к нему, Санитарно-эпидемиологические заключения на 24л. [25].

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

С учетом даты территориального расширения (31.10.2005) международной регистрации № 625707 правовая база для оценки охраноспособности знака «quick-mix» включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, а также на место производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся обозначения, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение, место производства или сбыта.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующее положение.

В соответствии со статьёй 6^{quinquies} А(1) Парижской конвенции, каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Согласно разделу В указанной статьи, товарные знаки, подпадающие

под действие настоящей статьи, могут быть отклонены или признаны недействительными, в частности, в следующих случаях:...2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления.

Знак по международной регистрации № 625707 представляет собой словесное обозначение «quick-mix», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесные элементы «quick» и «mix» действительно имеют несколько смысловых значений, что указано в решении экспертизы и в англо-русских словарях [1], [2]. Однако в сочетании «quick-mix» и тем более в отношении товаров, для маркировки которых предназначен знак «quick-mix», слова «quick» и «mix» воспринимаются как «быстрая смесь», «быстрое смешивание» или «смесь быстрого приготовления (смешивания)».

Следовательно, знак «quick-mix» носит описательный характер, т.к. указывает на свойства товаров, представленных в перечне международной регистрации № 625707, быстрый способ их приготовления.

Поэтому знак «quick-mix» по международной регистрации № 625707 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил. Указанный знак не соответствует и положениям статьи 6^{quinquies} А(1) Парижской конвенции, т.к. он лишён каких-либо отличительных признаков и воспринимается как указание на свойства товаров или время их изготовления.

С учётом изложенного вывод экспертизы о несоответствии знака «quick-mix» по международной регистрации № 625707 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Относительно мнения заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его продолжительного применения, необходимо отметить следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности во внимание принимаются, в частности, следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, в результате его использования на территории Российской Федерации до даты подачи заявки:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров.

Представленные заявителем документы не содержат сведений, подтверждающих это мнение.

Прежде всего необходимо отметить, что представленные материалы либо не имеют даты, позволяющей сделать вывод об известности знака «quick-mix» на территории России до даты территориального расширения [11], [12], либо относятся, в основном, к концу 2007 и к 2008 годам, т.е. после даты территориального расширения знака «quick-mix» по международной регистрации № 625707 на территории Российской Федерации (31.10.2005), например, [13], [15]-[19], [22], [24].

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что представленные письма [14] не содержат доказательств реализации на территории России товаров, маркированных знаком «quick-mix», т.е. договоров, платёжных документов, подтверждающих оплату за поставленные товары.

В представленных материалах, например, [15], [16], [17], [24], [25] говорится о Закрытом акционерном обществе «КВИК-МИКС», а не о заявителе - компании QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co KG, для индивидуализации товаров которой

предназначен знак «quick-mix» и в отношении которой должна быть доказана приобретённая различительная способность указанного знака на территории Российской Федерации. Вместе с тем следует также отметить, что известность указанной компании как «ведущей мировой компании по производству строительных материалов и смесей», что отмечено в возражении, не является основанием для вывода о широкой известности знака «quick-mix» по международной регистрации № 625707 и приобретённой им различительной способности на территории Российской Федерации.

Что касается рекламных материалов заявителя, например, брошюры, посвящённые деятельности заявителя [10], рекламные проспекты [11], то они не содержат указания даты их публикации, тиража, а также сведений о территории их распространения.

Относительно информации о том, что знак «quick-mix» по международной регистрации № 625707 получил охрану в 22 странах мира и в 27 странах Европейского Союза, необходимо отметить, что при анализе указанного знака экспертиза руководствуется требованиями, установленными Законом (пункт 1 статьи 12 Закона). Регистрация обозначения «quick-mix» в других странах мира не является основанием для регистрации его в Российской Федерации, поскольку в Законе нет положения, предусматривающего регистрацию обозначения на основании его регистрации в других странах.

Таким образом, основания для вывода о том, что знак «quick-mix» по международной регистрации № 625707 приобрёл различительную способность на территории Российской Федерации, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 15.08.2007.