

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 21.09.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Ореховым В.Ю. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730282/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730282/50 с приоритетом от 26.11.2009 на имя ООО «Байкцесс», Россия было подано словесное обозначение «PROFICEM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В последствии были внесены изменения в материалы заявки на товарный знак, касающиеся сведений о заявителе, а именно право на заявку передано Орехову В.Ю (заявителю).

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 01 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении части товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях», всех товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3

статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью в целом.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование однородных товаров «PROFICEM», турецкого производителя ADANA CIMENTOSAN.T.A., эксклюзивным поставщиком которого является «РОСХИМПРОМ», а также египетского производителя Sinai White Portland Cement Company SAE (сведения сети Интернет – сайты www.roshimprom.ru/, www.osmexpo.ru/, www.holdingstroytorg.ru/).

Кроме того, компанией ОАО «АЛЬФА ЦЕМЕНТ», владеющей контрольным пакетом акций ОАО «Щуровский цемент» и ОАО «Вольскцемент», осуществляется деятельность на территории Российской Федерации под брендом Holcim, общим для всей группы компаний, и представлена новая расширенная линейка подобной продукции – это цементы ProfiCem, NormoCem, SulfoCem, DecoCem (<http://www.elitpenobeton.ru>, <http://www.vo-gazeta.ru>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.06.2011, аргументируя следующими доводами.

- информация о торговой марке цемента «PROFICEM» турецкого производителя «ADANA» была опубликована на сайте <http://www.roshimprom.ru> лично Ореховым В.Ю. (являющимся сотрудником ООО «Росхимпром») для привлечения клиентов. Данная торговая марка никакого отношения к Турции не имеет;

- информация о торговой марке «PROFICEM» турецкого производителя «ADANA» была изъята с сайта

- что касается указанных в решении Роспатента ссылок на сайты: www.holdingstroytorg.ru/, <http://www.elitpenobeton.ru>, <http://www.vo-gazeta.ru>, содержащих информацию о египетском производителе и о российской компании ОАО «АЛЬФА ЦЕМЕНТ», то заявитель отмечает, что на момент подачи заявки данной информации не было представлено на указанных сайтах, так как ссылка на сайты <http://www.elitpenobeton.ru>, <http://www.vo-gazeta.ru> не была указана экспертизой в уведомлении от 10.09.2010 о результатах проверки соответствия заявленного

обозначения требованиям законодательства, в связи с чем заявителю не было предоставлено возможности представить свои доводы.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №20109730282/50 в отношении всех заявленных товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копии решения Роспатента от 20.06.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730282/50 и уведомления экспертизы от 10.09.2010 - [1];

- копия ответа на уведомление экспертизы от 10.09.2010 - [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2011, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что ему требуется дополнительное время для предоставления дополнительных материалов.

Данное ходатайство коллегией Палаты по патентным спорам было удовлетворено, и заседание коллегии было перенесено на 01.12.2011. Однако на указанную дату заседания коллегии заявитель не явился, и дополнительных материалов представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.11.2009) поступления заявки №2009730282/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, не обладающих различительной способностью.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010720869/50 представляет собой словесное обозначение «PROFICEM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака для части товаров 01 класса МКТУ, всех товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ противопоставлены сведения из сети Интернет (сайты www.roshimprom.ru/, www.osmexpo.ru/, www.holdingstroytorg.ru/, <http://www.elitpenobeton.ru/>, <http://www.vo-gazeta.ru/>), согласно которым под обозначением «PROFICEM» производятся товары, однородные заявленным товарам 01, 19 классов МКТУ и услугам 35 классов МКТУ, другими изготовителями: ADANA CIMENTOSAN.T.A. (Турция), Sinai White Portland Cement Company SAE (Египет), ОАО «АЛЬФА ЦЕМЕНТ» (Россия).

Анализ информации, содержащейся на указанных сайтах, показал следующее.

На дату заседания коллегии, состоявшегося 01.12.2011, сайты www.roshimprom.ru/, www.osmexpo.ru/, на которые ссылается экспертиза, не содержали сведений о турецкой компании ADANA CIMENTOSAN.T.A. В этой связи отсутствуют основания, позволяющие утверждать о производстве компанией ADANA CIMENTOSAN.T.A. цементов под обозначением «PROFICEM».

Однако, на указанном сайте www.roshimprom.ru/ содержится информация о том, что производство белого цемента "Proficem", осуществляет египетская компания, а компания «Росхимпром» является эксклюзивным поставщиком указанного цемента на территории Российской Федерации.

Кроме того, на сайте www.holdingstroytorg.ru/, на который ссылается экспертиза, а также на сайте <http://www.komstr.ru/>, также содержится информация о том, что «PROFICEM» - это белый цемент, произведенный на предприятии Sinai White Portland Cement S.A.E., Египет.

На сайте http://www.elitpenobeton.ru размещены сведения о том, что «ProficEM – это быстротвердеющий цемент для подземных конструкций, несущих элементов и строительных растворов повышенной прочности, производимый ОАО «Щуровский цемент».

Учитывая вышеизложенное у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что цемент под обозначением «PROFICEM» производится несколькими компаниями.

Таким образом, заявленное обозначение «PROFICEM» не обладает различительной способностью, поскольку не способно выполнять основную функцию товарного знака (индивидуализировать товары).

Кроме того, поскольку обозначение «PROFICEM» используется несколькими юридическими лицами для маркировки товара, а именно цемент, а доказательств выпуска заявителем однородных товаров не представлено, то регистрация товарного знака «PROFICEM» в отношении этих товаров способна породить в сознании потребителя представление об изготовителе, виде товаров или качестве, которое не соответствует действительности.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что регистрация товарного знака «PROFICEM» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и непосредственно связанных с ними услуг, его изготовителя, т.е. заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса. При этом материалов, свидетельствующих о какой-либо взаимосвязи заявителя с производителями товаров, представлено не было.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2009730282/50 соответствующим требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2011.