

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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Герметик», г. Долгопрудный, Московская обл., (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «МОНТАЖНАЯ ПЕНА» по свидетельству №160034, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97703210/50 с приоритетом от 11.03.1997 зарегистрирован 16.01.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №160034 на имя ЗАО "Альфат", Москва, с последующей уступкой товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервисгерметик", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОНТАЖНАЯ ПЕНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 15.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «МОНТАЖНАЯ ПЕНА» по свидетельству № 160034 предоставлена в нарушение требований абзацев 4 и 6 пункта 1, и пункт 2 статьи 6 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является общепринятым обозначением товаров определенного вида, а именно строительного материала, представляющего собой полиуретановую пену, застывающую под воздействием влаги, при этом обозначение указывает также на вид (монтажная пена), качество (пена – пенистая структура), свойство (пена –

пенистая структура), назначение (монтажная – предназначено для монтажа);

- товар монтажная пена может быть отнесен к части товаров 01, 17, 19 классов МКТУ, и в отношении услуг 37 класса МКТУ, если они используют при их оказании соответствующий товар, а в отношении остальных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана, «регистрация обозначения способно ввести в заблуждение потребителей относительно товара»;
- поскольку монтажные пены изготавливались до даты подачи заявки несколькими производителями, то регистрация товарного знака на имя другого производителя способна ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя товаров;
- регистрация обозначения «Монтажная пена» в отношении указанных товаров и услуг приводит к предоставлению исключительных прав на это обозначение только одному участнику рынка, что приводит к противоречащему общественным интересам ограничению на использование этого обозначения другими участниками гражданского оборота.

На основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит аннулировать регистрацию товарного знака полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка из Википедии, Яндекса;
2. копии газет.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2010, правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии по рассмотрению возражения от 15.02.2010, не присутствовал, отзыв на возражение не представил. Из адреса, указанного в качестве почтового адреса для переписки, в Палату по патентным спорам поступил возврат материалов возражения, в связи с тем, что организация по указанному адресу отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (11.03.1997) заявки №97703210/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный №989 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 4 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а так же место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 2.3 Правил к обозначениям, указанным в абзаце 4 пункта 1 статьи 6 Закона относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров, указания материала или состава сырья товаров и прочее.

На основании пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям, на основании подпункта 2.1 и 2.2 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности; слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Оспариваемое обозначение представляет собой словесный элемент «МОНТАЖНАЯ ПЕНА», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, kleящие вещества для промышленных целей;

2 - краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, протравы, закрепители красителей, необработанные природные смолы;

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения, изоляции, неметаллические гибкие трубы;

19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы, битум;

37 - строительство, ремонт, установка оборудования.

Исходя из представленных в возражении материалов, а именно копий газетных страниц, датированных ранее даты приоритета заявки №97703210/50 можно сделать вывод о том, что товар «Пенополиуретановая монтажная пена» производился различными производителями (Soudal, PENOFLEX, MAKROFLEX, CHEMLUX) и предлагался к продаже на территории Российской Федерации. При этом, в данных рекламных материалах обозначение «Пенополиуретановая монтажная пена» служит указанием на конкретный вид

товара и не выступает в качестве обозначения, служащего для индивидуализации товаров или услуг, то есть в качестве товарного знака.

Семантический анализ оспариваемого обозначения показал, что его значением является «Пена, используемая для монтажа чего-либо». Исходя из материалов возражения - «Монтажная пена» - строительный материал, представляющий собой полиуретановую пену (пенополиуретан - теплоизоляционный материал; разновидность пенопластов. см. http://slovari.yandex.ru/dict/gl_natural). Применяется для монтажа и уплотнения дверных коробок, оконных рам и других конструкций, для изоляции разводящей сети, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обозначение «Монтажная пена» является указанием на конкретный вид товара, и может быть соотнесено с такими товарами 17 класса МКТУ как «материалы для уплотнения, изоляции», следовательно, можно сделать вывод, что обозначение «Монтажная пена» является неохраняемым элементом в отношении таких товаров. Так же, обозначение «Монтажная пена» является неохраняемым в отношении услуг 37 класса МКТУ, поскольку они связаны со строительством, ремонтом и установкой оборудования, при которых имеет место применение монтажной пены.

Довод заявителя о том, что обозначение «Монтажная пена» указывает на качество и свойство товаров не находит своего подтверждения ввиду того, что обозначение не содержит в себе какого либо указания на качественные характеристики товара, или указаний на какие либо свойства товаров, при этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из словарных значений слов качество и свойство:

- качество - существенный признак, свойство, отличающее один предмет или одно лицо от другого; отличительная особенность, черта кого, чего-л;

- свойство - существенный признак, качество, отличающее один предмет или одно лицо от другого; отличительная особенность, черта кого, чего-л.
См. <http://gramota.ru/>

Довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Монтажная пена» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида не находит своего подтверждения ввиду того, что оно не могло выступать в качестве товарного знака, поскольку является указанием на вид и назначение товара.

Довод лица о противоречии оспариваемого обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона, также находит свое подтверждение в части ложности обозначения относительно товара ввиду следующего.

Как установлено коллегией Палаты по патентным спорам, обозначение «Монтажная пена» является указанием на конкретный вид товара. Таким образом, применение обозначения в отношении других товаров, например, краски, лаки, химические продукты, клеящие вещества, каучук, резина и прочее, является ложным относительно вида товара.

Довод о противоречии обозначения «Монтажная пена» общественным интересам не находит своего подтверждения, поскольку не имеет непристойного содержания, не содержит призывов антигуманного характера, не оскорбляет человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о подтверждении доводов возражения в части того, что оспариваемое обозначение не соответствует требованиям абзаца 4 пункта 1, и пункту 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 15.02.2010, признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №160034
недействительным полностью.**