

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 08.07.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Воляником В.Н., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012700116, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012700116 с приоритетом от 11.01.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Flex Beton System», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.04.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» и всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ с включением в товарный знак вышеуказанного словесного элемента, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в качестве неохраняемого элемента. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 01, 02 и другой части товаров 19 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словосочетание «Flex Beton» и слово «System» в переводе с английского языка означают «гибкий бетон» и «система», ввиду чего являются неохраноспособными, так как указывают на вид товара (гибкий бетон) и назначение услуг, а для остальных указанных в заявке товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и назначения.

В данном заключении указано, в частности, что информация об особом (гибком) бетоне содержится на сайтах <http://www.betonzakaz.ru>, <http://www.newchemistry.ru>, <http://www.membrana.ru>, <http://gizmod.ru>, <http://www.stroy-mart.ru>.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.07.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словосочетание «Flex Beton» является фантазийным, так как составляющие его слова представляют собой лексические единицы разных иностранных языков, а именно, слово «flex» – лексическая единица английского языка, а слово «beton» – лексическая единица французского и немецкого языков, в силу чего данные слова никак не образуют словосочетания со значением «гибкий бетон»;
- 2) «гибкий бетон» в переводе на английский язык – «flexible concrete»;
- 3) отсутствуют какие-либо упоминания понятия «гибкий бетон» в тех или иных словарно-справочных и официальных источниках, в том числе и в Межгосударственном стандарте «Бетоны: классификация и общие технические требования» (ГОСТ 25192-2012);
- 4) исходя из вышеуказанного ГОСТ 25192-2012 и того, что бетон – это один из основных строительных материалов, представляющий собой искусственный каменный материал, получаемый из рационально подобранной смеси вяжущего вещества (с водой, реже без нее),

заполнителей и специальных добавок (в некоторых случаях) после ее формирования и твердения (см. Большую Советскую Энциклопедию), «гибкость» не является характеристикой бетона как такового;

- 5) упомянутые в заключении по результатам экспертизы сайты <http://www.betonzakaz.ru>, <http://www.newchemistry.ru>, <http://www.membrana.ru>, <http://gizmod.ru>, <http://www.stroy-mart.ru> не являются официальными источниками информации, а размещенная на них информация о «гибком бетоне» представляет собой перепечатку одной и той же статьи;
- 6) на вышеуказанных сайтах отсутствует какая-либо информация о конкретных производителях такого рода продукции, а также об использовании тем или иным производителем названия «гибкий бетон» именно в качестве видового наименования его продукции, и совсем не обнаруживаются какие-либо упоминания словосочетания «Flex Beton»;
- 7) существуют регистрации товарных знаков, содержащих слово «beton», в отношении аналогичных товаров и услуг;
- 8) «Flex Beton System» – это самостоятельная уникальная, не имеющая аналогов в мире, технология заявителя по декоративной отделке фасадов, цоколей, стен, потолков, балконов, террас, бассейнов, фонтанов и садовых дорожек, имитирующей различные виды камня, дерева, кирпича, лепного декора и др.;
- 9) информация об указанной технологии и соответствующей продукции заявителя, индивидуализируемой обозначением «Flex Beton System», содержится на принадлежащих ему сайтах (заявитель является администратором доменных имен «flex-beton.com», «flex-beton.ru», «flexbeton.ru», «flex-beton.su», «flexbeton.su», «flex-beton.pro» и «флексбетон.рф»);
- 10) выдан на имя заявителя сертификат соответствия на производимые им смеси сухие строительные декоративные «Flex Beton System»;

11) соответствующая продукция заявителя, маркированная обозначением «Flex Beton System», рекламировалась в СМИ и поставлялась заявителем уже в период ранее даты подачи заявки.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг без дискламации словесного элемента «Flex Beton System».

К возражению были приложены следующие документы:

- оригинал перевода ООО «Центр переводов «Альфа и Омега» [1];
- сведения из русско-английского и англо-русского словарей и переводы онлайн-переводчика PROMT [2];
- Межгосударственный стандарт «Бетоны: классификация и общие технические требования» (ГОСТ 25192-2012) [3];
- сведения из Интернета [4];
- справки о принадлежности заявителю доменов «flex-beton.com», «flex-beton.ru», «flexbeton.ru», «flex-beton.su», «flexbeton.su», «flex-beton.pro» и «флексбетон.рф» [5];
- рекламно-информационный буклет на продукцию «Flex Beton System» [6];
- сертификат соответствия, выданный на имя заявителя, на производимые им смеси сухие строительные декоративные «Flex Beton System» [7];
- договор на оказание рекламных услуг заявителю, а именно, о размещении его рекламы в журнале «Home Magazine» № 3 за апрель 2011 года, счет на оплату и акт об оказании данных услуг [8];
- публикация рекламы продукции заявителя в журнале «Home Magazine» № 3 за апрель 2011 года [9];
- договор аренды заявителем производственных помещений, свидетельства о принадлежности права на соответствующие помещения [10];
- договор поставки заявителю бумажных мешков для упаковки его продукции «Flex Beton System» [11];

- договоры поставки заявителем продукции «Flex Beton System», товаросопроводительные документы к ним [12];
- свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя, о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и о постановке заявителя на учет в налоговом органе [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения прямоугольника с окантовкой и скругленными углами, и помещенного в него словесного элемента «Flex Beton System», выполненного буквами латинского алфавита.

Слово «flex» в переводе с английского языка означает «гнуть, изгибать, сгибать, склонять» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Слово «beton» в переводе с французского и немецкого языков означает «бетон» (см. там же).

Слово «system» в переводе с английского языка означает «система, устройство; строй; способ, метод; сеть; организм или часть организма; мир; вселенная и др.» (см. там же).

Поскольку слова «flex» и «beton» представляют собой лексические единицы разных иностранных языков (английского языка – французского / немецкого языков), то они не имеют никаких грамматических и семантических связей друг с другом и, следовательно, не образуют единого словосочетания со значением «гибкий бетон», приведенным в заключении по результатам экспертизы. В силу указанного обстоятельства словосочетание «Flex Beton» является исключительно фантазийным.

Необходимо отметить, что «гибкий бетон» переводится на английский язык только как «flexible concrete» [1 – 2].

Кроме того, свойство гибкости никак не является характерным для бетона как такового, поскольку бетон – это один из основных строительных материалов, представляющий собой искусственный каменный материал, получаемый из рационально подобранной смеси вяжущего вещества (с водой, реже без нее), заполнителей и специальных добавок (в некоторых случаях) после ее формования и твердения (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая Советская Энциклопедия»).

При этом не были обнаружены какие-либо упоминания понятия «гибкий бетон» в словарях, а также в представленном заявителем Межгосударственном стандарте «Бетоны: классификация и общие технические требования» (ГОСТ 25192-2012) [3].

Что касается упомянутой в заключении по результатам экспертизы информации из Интернета (<http://www.betonzakaz.ru>, <http://www.newchemistry.ru>, <http://www.membrana.ru>, <http://gizmod.ru>, <http://www.stroy-mart.ru>), то следует отметить, что она не имеет никакого отношения к заявленному обозначению, так как в соответствующих публикациях совсем отсутствуют какие-либо упоминания словосочетаний «Flex Beton System» или «Flex Beton».

Так, в данных статьях содержится информация о том, что учеными Мичиганского Национального Университета (США) был разработан новый тип включения в бетонную смесь микроскопических волокон, которые способствуют противостоянию изгибу (ломке) бетонной плиты, что повышает ее долговечность, снижает расходы на ремонт и предохраняет от разрушения при серьезных нагрузках (например, при землетрясении). Отмечена также способность разработанного американскими учеными нового материала восстанавливаться после небольших повреждений, в связи с чем автором или авторами указанных статей соответствующий материал именуется как «самовосстанавливающийся», «самозалечивающийся», «эластичный» либо «гибкий».

Однако следует отметить, что такие характеристики исходят исключительно от автора или авторов данных статей, ввиду чего соответствующие словосочетания, в том числе «гибкий бетон», представляют собой лишь единицы индивидуальной авторской речи, то есть авторские обороты (индивидуализмы). Отсутствуют какие-

либо сведения о фактах их применения теми или иными конкретными производителями соответствующих товаров.

Напротив, в статье, размещенной на сайте <http://www.betonzakaz.ru>, указано на то, что названием вышеупомянутого материала является именно «Engineered Cement Composites (ЕСС)» («проектируемые цементные композиты»), а также отмечено невысокое распространение данной технологии на строительном рынке США. И, тем более, не имеется никаких сведений о ее использовании на территории Российской Федерации.

Исходя из изложенного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает каких-либо оснований полагать, что словосочетание «гибкий бетон» и, тем более, словосочетания «Flex Beton System» или «Flex Beton» использовались на территории России в период ранее даты подачи заявки теми или иными производителями неметаллических строительных материалов в качестве их видового наименования либо характеристики свойств.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем документов [4 – 13] показал, что заявленное обозначение, в том числе словосочетание «Flex Beton System», в течение длительного времени, включая и предшествующий дате подачи заявки период, используются заявителем для индивидуализации указанных в заявке товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы».

Так, результаты поиска словосочетания «Flex Beton System» в сети Интернет [4] содержат ссылки исключительно на сведения о продукции заявителя.

Согласно справкам [5] заявитель является владельцем доменов «flex-beton.com», «flex-beton.ru», «flexbeton.ru», «flex-beton.su», «flexbeton.su», «flex-beton.pro» и «флексбетон.рф». На соответствующих сайтах содержится информация о маркированной обозначением «Flex Beton System» продукции заявителя. Отмечено, в частности, что «Flex Beton System» – это самостоятельная уникальная, не имеющая аналогов в мире, технология заявителя по декоративной отделке фасадов, цоколей, стен, потолков, балконов, террас, бассейнов, фонтанов и садовых дорожек, имитирующей различные виды камня, дерева, кирпича, лепного декора и др.

Продукция заявителя «Flex Beton System» представлена также в рекламно-информационном буклете [6].

Сертификат соответствия [7] был выдан на имя заявителя на производимые им смеси сухие строительные декоративные «Flex Beton System».

При этом следует отметить, что соответствующая продукция заявителя, маркированная обозначением «Flex Beton System», производилась, рекламировалась в СМИ и поставлялась заявителем уже в период ранее даты подачи заявки.

В частности, из документов [13] следует, что заявитель был зарегистрирован 30.10.2009 в качестве индивидуального предпринимателя. Договор от 01.01.2010 об аренде им производственных помещений [10] указывает на наличие у него помещений, необходимых для осуществления производства товаров. Договор от 26.03.2011 [11] содержит сведения о поставке заявителю бумажных мешков для упаковки его продукции, маркированной именно обозначением «Flex Beton System».

Согласно договору от 17.03.2011 на оказание рекламных услуг и приложениям к нему [8] реклама заявителя публиковалась в журнале «Home Magazine» № 3 за апрель 2011 года. В подтверждение исполнения указанного договора были представлены счет на оплату и акт об оказании данных услуг [8], а также сама публикация рекламы продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, в журнале «Home Magazine» № 3 за апрель 2011 года [9].

Заявителем были представлены договоры поставки товаров со спецификациями и товаросопроводительными документами к ним [12]. В частности, договор от 16.06.2011 касается поставки заявителем ООО «Петрогазкомплект» продукции, маркированной, как указано в этом договоре, обозначением «Flex Beton System».

Изложенное позволяет прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания входящего в заявленное обозначение словесного элемента «Flex Beton System» неохраноспособным, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных в заявке товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы».

Кроме того, заявленное обозначение никак не является характеризующим и услуги 35 класса МКТУ, поскольку ни словесный элемент «Flex Beton System» в

целом, ни образующие его слова в силу их смысловых значений, приведенных выше, не могут быть восприняты потребителем в качестве указания на те или иные конкретные свойства или назначение соответствующих услуг.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о фантазийном характере словесного элемента «Flex Beton System» по отношению к приведенным в заявке услугам 35 класса МКТУ, то есть об отсутствии оснований для признания данного словесного элемента не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для этих услуг.

Вместе с тем, входящее в заявленное обозначение слово «Beton» (в переводе с французского и немецкого языков – «бетон») является ложным по отношению к иным указанным в заявке товарам 01, 02 и 19 классов МКТУ, в силу чего заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для этих товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении того же самого перечня товаров и услуг, для которого было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, а именно, для товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» и всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ, но без дискламации словесного элемента «Flex Beton System».

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

удовлетворить возражение от 08.07.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012700116.