

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.06.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721204 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721204 с приоритетом от 27.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Первая кровельная», г. Кострома (далее - заявитель) в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ PERVAYA KROVELNAYA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Слово «КРОВЕЛЬНАЯ» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Роспатентом 27.02.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721204 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ PERVAYA KROVELNAYA» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование организации, используется различными компаниями для товаров и услуг, являющихся однородными части заявленных товаров и услуг, см. Интернет, Google [первая кровельная]:

- «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», <http://1-r-c.ru/o-kompanii/> (г. Москва, 5-й км Киевской МЖД, владение 5, поставка материалов для кровли, фасада и водоотведения; проектирование кровли; монтаж кровли; доставка материалов на объект);

- «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», <http://1krovekb.pulscen.ru;> <http://www.1кровельная.рф> (Изоляционные работы и защита конструкций; Кровельные работы; Транспортные и складские услуги; Строительные конструкции, материалы, магазины; Строительные (проектные услуги), г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15, офис 207);

- «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», <http://pekrov.ru/> (ООО ТСК Первая кровельная, Компания предоставляет гарантию на весь кровельный материал и гарантию на монтажные работы, Россия, г. Казань, пос. Малые Клыки, улица Большая Красная, д. 128, оф. 14);

- «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», <http://best-stroy.ru/catalog/32949> (Офисы и склады в Санкт-Петербурге, Казани, Тульской и Калужской областях. Заказ стройматериалов on-line или по контактными телефонам. При необходимости производится доставка, монтаж, осуществляются сопутствующие работы, Санкт-Петербург, ул. 2-ой Луч, д. 13);

- «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», <http://contacts.ru/firms/2489> и т.д (Кровельные битумно-полимерные и битумные материалы, Россия, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 37).

Для других товаров 06 класса МКТУ (например, металлические материалы для рельсовых путей; сейфы) и 19 класса МКТУ (например, асфальт, неметаллические памятники) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Представленные заявителем материалы не доказывают, что обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ PERVAYA KROVELNAYA» воспринимается потребителями как обозначение товаров и услуг исключительно заявителя.

В возражении от 14.06.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» не является видовым наименованием организации;

- видовым наименованием организации в отношении производства и реализации кровельных материалов могут быть завод кровли, завод кровельных материалов, кровельная компания, кровельное предприятие, частная кровельная фабрика, кровельное торговое предприятие, кровельное партнерство, кровельная артель и т. д.;

- приведенные в заключении по результатам экспертизы сайты иллюстрируют использование обозначения «Первая кровельная» в качестве фирменного наименования организации или как названия, под которым производиться торговая деятельность, и ни в одном случае как название услуги, продукта или товара, указания на качество товара и т.д.;

- по данным, предоставленным ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», доменное имя l-g-s.ru, принадлежит ООО «Кирмаш», зарегистрированному как юридическое лицо 05.02.2010;

- соответственно нельзя определить, когда данная организация начала использовать обозначение «Первая кровельная компания».

- сайты <http://lkrovekb.pulscen.ru/>: <http://www.1кровельнаярф/> принадлежат ООО «Первая Кровельная ОПТ», зарегистрированному как

юридическое лицо 07.08.2012, что позже даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2011721204;

- ООО «Первая кровельная ОПТ» на обоих сайтах использует словосочетание «Первая кровельная» в названии организации;

- на сайте <http://pekrov.ru/> указано, что деятельность по торговле ведет ООО «ТСК Первая кровельная», однако согласно информации ФНС РФ такой организации по приведенному на сайте адресу не зарегистрировано;

- как юридическое лицо ООО «ТСК Первая кровельная» в ФНС РФ зарегистрировано 18.04.2011 по адресу: 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тульская, 57, офис 201, что позже образования, как юридического лица заявителя ООО «Первая кровельная» (16 ноября 2009 года);

- сайт <http://best-stroy.ru/catalog/32949> принадлежит ООО «Первая кровельная компания», занимающемуся торговлей и зарегистрированному как юридическое лицо 26.02.2010, что также позже даты регистрации заявителя, как юридического лица;

- на сайте <http://contactstn.ru/firms/2489> не приведена информация о деятельности ООО «Первая кровельная»;

- по данным ФАС РФ предприятие с наименованием ООО «Первая кровельная», по адресу Россия, Уфа, ул. К. Маркса, д. 37 не зарегистрировано, как юридическое лицо;

- таким образом, перечисленные организации используют словосочетание «Первая кровельная» как обозначение, под которым оказываются услуги торговли, либо как фирменное наименование, и все они начали использовать рассматриваемое обозначение после того, как заявитель начал свою деятельность с использованием обозначения «Первая кровельная»;

- заявителем представлены документы, подтверждающие активную деятельность с использованием обозначения «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» до даты подачи заявки.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721204 в отношении всех заявленных товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатка информации о словарях и энциклопедиях на <http://dic.academic.ru> [1];
- распечатка поиска по слову «первая» в словарях, размещенных в сети Интернет по адресу <http://die.academic.ru> [2];
- распечатка поиска по слову «кровельная» в словарях, размещенных в сети Интернет по адресу <http://dic.academic.nj> [3];
- копия выписок из ЕГРЮЛ от 14.03.2011, от 23.07.2012 [4];
- копии оборотно-сальдовых ведомостей ООО «Первая кровельная» и акты [5];
- образцы рекламы в справочнике «Золотые страницы» 2011-2012 [6];
- размещение рекламного блока в издании ТППКО «Бизнес-каталог организаций членов Торгово-промышленной палаты Костромской области» весна лето 2011 год [7];
- распечатка с сайта <http://gde24.ru> с датой размещения информации - 19.10.2009 [8];
- распечатка публикации из справочника, размещенного на сайте <http://info.rig-kreativ.ru> «лучшее в Костроме» [9];
- распечатка страниц сайтов lkrovekb.pulscen.ru и [www. 1 кровельная.рф](http://www.1krovельная.рф) [10];
- распечатка страниц сайта promportal.su/firms_21841.htm [11];
- распечатка страниц сайта pk44.ru [12];
- копия оригинал-макета дизайна рекламного щита [13];
- распечатка дизайна страниц первой версии сайта pk44.ru [14];
- распечатка дизайна страниц второй версии сайта pk44.ru [15];

- распечатка страниц сайта <http://egrul.nalog.ru/> [16].

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

С учетом даты приоритета (27.06.2011) заявки №2011721204 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся

сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ PERVAYA KROVELNAYA», в котором словесные элементы размещены друг под другом на четырех строках и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Несмотря на расположение слов на разных строках, заявленное обозначение воспринимается в качестве словосочетания «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» и его транслитерации буквами латинского алфавита «PERVAYA KROVELNAYA».

Исходя из семантики словесных элементов, составляющих рассматриваемое словосочетание (порядковое числительное и прилагательное, образованное от существительного «кровля» - верхняя оболочка крыши, см. <http://glossary.ru>), очевидно, что при маркировке данным обозначением части заявленных товаров и услуг, связанных непосредственно с кровельными материалами их установкой, ремонтом и т.д., заявленное обозначение способно порождать ассоциации, связанные с тем, что к продаже предлагаются товары (услуги), относящиеся к кровле. При этом числительное «ПЕРВАЯ», выражающее порядковое место предмета при счете, не привносит оригинальности словосочетанию в целом.

Таким образом, заявленное обозначение является описательным по отношению к части товаров/услуг, относящихся к кровельным материалам.

Необходимо отметить, что на имя ООО «Первая кровельная», г. Казань в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ зарегистрирован комбинированный товарный знак по свидетельству №454287 с приоритетом от 18.04.2011, в котором словесным элементом «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Для других товаров и услуг заявленного перечня, не связанных с кровлей и услугами по её монтаживанию и ремонту (например, металлические материалы для рельсовых путей, сейфы, руды, офисная служба), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и специфики оказываемых услуг.

Анализ материалов, представленных заявителем в связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности, показал, что ООО «Первая кровельная», г. Кострома, использует обозначение, существенно отличающееся от заявленного, а именно, в рекламных материалах и на сайте заявителя присутствует комбинированное обозначение, включающее стилизованный треугольник и словосочетание «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ», расположенное справа от треугольника, либо под ним.

Что касается имеющихся в деле заявки №2011721204 распечаток из сети Интернет относительно использования обозначения «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» иными лицами, коллегией палаты по патентным спорам с учетом материалов, представленных заявителем, установлено, что по меньшей мере две организации, не связанные с заявителем (ООО «Первая кровельная», г.Казань, ООО «Первая кровельная», Санкт-Петербург) использовали обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» до даты приоритета рассматриваемой заявки при оказании услуг по продаже, установке и ремонту кровли.

В силу описательного характера и сложившейся ситуации на рынке кровельных материалов обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ» нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иными участниками торгового оборота.

При этом представленные заявителем в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности документы не подтверждают тот факт, что словесное обозначение «ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ PERVAYA KROVELNAYA» (без изобразительного элемента в

виде стилизованного треугольника) ассоциируется у потребителей исключительно с деятельностью ООО «Первая кровельная», г. Кострома.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2013.