

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 15.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "БКС плюс", г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725915 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

АЭРОФАЙБЕР

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению **AEROFAYBER** в качестве товарного знака с приоритетом от 27.07.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 17, 22, 23, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное «словесное обозначение **АЭРОФАЙБЕР**»
«**AEROFAYBER**» написано простым шрифтом в латинице и кириллице, является фантазийным».

Решение Роспатента от 21.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725915 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров, поскольку является наименованием полиэфирного,

штапельного, обработанного силиконом волокна, завитого в пружинки (см. Интернет <http://el-tur.com>);

- производство данного волокна и изделий из него осуществляется в ряде стран (Россия, Украина, Италия и т.д.) согласно данным сети Интернет (www.kharkov.kha.slando.ua; www.good-night.openrussia.ru; www.images.yandex.ru и другие);

- заявленное обозначение является неохраняемым в отношении части заявленных товаров, поскольку характеризует заявленные товары, указывая на их вид и свойства;

- в отношении другой части заявленных товаров, не относящихся к указанному виду волокна, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров;

- заявителем не были представлены дополнительные материалы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы не приведены источники известности полиэфирного, штапельного, обработанного силиконом волокна, завитого в пружинки (далее - волокно), а также не приведены сведения об известных характеристиках товаров определенного свойства и назначения;

- заявленное обозначение не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида и не указывает на вид товара, его качество, свойство и назначение и т.п.;

- заявителю не удалось выявить известность производства волокна в таких странах, как, Франция, Чехия, Польша, Корея и т.д.;

- из заключения по результатам экспертизы не представляется возможным определить вид и свойство товара, маркируемого заявленным обозначением;

- основанием для подачи возражения от 15.04.2014 является нарушение авторских прав заявителя;

- заявленное обозначение является результатом научно-технической разработки в соответствии с договором №12/09 от 24.03.2009, заключенным между заявителем и ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Патент»;
- заявитель при разработке товара провел ряд работ по испытанию и сертификации рабочих материалов в соответствующих инстанциях;
- заявитель распространяет свою продукцию, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- заявитель, являясь производителем товара, маркируемого заявленным обозначением, получает сырье для его производства из стран Украины, Чехии, Китая и т.д.;
- интенсивная деятельность заявителя по производству и реализации материала, маркируемого заявленным обозначением, привели к известности данного продукта на рынке Российской Федерации, зарубежных стран, в том числе на страницах сети Интернет.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 17, 22, 23, 24 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы (копии):

- договор № 12/09 от 24.03.2009 на научно-техническую разработку - на 2 л. (1);
- протокол испытаний № 0643 от 18.10.2012 - на 3 л. (2);
- сведения из сети Интернет - на 5 л. (3);
- договоры поставок №№ 10/1 от 10.12.2012, 78 от 01.01.2012 и «Ведомость по партиям товаров на складах» – на 10 л. (4);
- переписка заявителя с партнерами – на 12 л. (5);
- сведения из сети Интернет рекламного характера о заявителе и его продукции «аэрофайбер» - на 5 л. (6);
- сведения о строительном материале «линкруста» – на 5 л. (7).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2014, заявителем были приобщены к материалам дела следующие документы:

- переписка с партнерами по отгрузке сырья – на 11 л. (8);
- заявки на проведение испытаний, их результаты – на 5 л. (9);
- протокол № 232 от 18.02.2013 определения водопоглощаемости и сжимаемости образцов – на 1 л. (10).

Заседание коллегии, состоявшееся 10.09.2014, было перенесено на основании ходатайства заявителя с целью предоставления дополнительного времени для сбора документов, поясняющих его правовую позицию, и состоялось 19.11.2014 с предварительным извещением заявителя.

В ведомство 07.10.2014 поступили от заявителя следующие документы (копии) за № 175 от 29.09.2014:

- технические условия ТУ 8390-001-77852096-2008 – на 10 л. (11);
- стандарт организации СТО778520966-001-2014 - на 8 л. (12);
- договоры поставок №№ 101 от 20.11.2012, 96 от 16.10.2012, 92 от 01.10.2012, 89 от 05.09.2012, 66 от 29.10.2012, 88 от 21.08.2012, 10 от 01.12.2008 - на 18 л. (13);
- письмо-отчет по проведению исполнителем работ по разработке названия в соответствии с № 12/09 от 24.03.2009 на научно-техническую разработку - на 2 л. (14);
- отчет отдела поисковых систем ФИПС по запросу проверки новизны обозначения «Аэрофайбер» по базе данных поданных заявок - на 1 л. (15).

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2014, коллегией были также приобщены к материалам дела следующие документы:

- сведения о заявителе, его деятельности из сети Интернет (в частности, материалы с сайтов <http://egrul.nalog.ru>; <http://www.bksplus.ru>) – на 21 л. (16).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 15.04.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.07.2012) 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

АЭРОФАЙБЕР

Заявленное обозначение **AEROFAYBER** по заявке № 2012725915 является словесным, выполнено в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 17, 22, 23, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.01.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1,3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении возражения от 15.04.2014 коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Само по себе заявленное обозначение (ни в русском написании, ни в латинском исполнении) не содержит прямого указания на какой-либо вид, либо свойство заявленных товаров 17, 22, 23, 24 классов МКТУ. В связи с чем, и ложных ассоциаций относительно товара и его свойств анализируемое обозначение вызвать у потребителя не может.

Из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет, а также информации с сайтов (3) не представляется возможным сделать вывод о широком использовании разными лицами заявленного обозначения в качестве наименования полиэфирного, штапельного, обработанного силиконом волокна и изделий из него.

Кроме того, анализ представленных источников (1-16) показал следующее.

В соответствии с документами (16) заявитель осуществляет свою деятельность в области производства синтетических наполнителей (в частности, синтепон, другие синтетические волокна и т.д.).

Согласно материалам (11) заявителю принадлежат ТУ 8390-001-77852096-2008 на полотно «синтепон», а также стандарт на полотно нетканое объемное (12).

В соответствии с договором (1) и отчетом (14) ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Патент» были разработаны для заявителя обозначения для наименования продукции - синтепон для использования в швейной промышленности, мягкой мебели и игрушках (как одно из направлений его деятельности). Одним из вариантов разработанных обозначений для данного материала явилось обозначение «АЭРОФАЙБЕР».

Согласно материалам (8) заявитель закупает сырье для производства волокон и синтепона, маркируемых обозначением «АЭРОФАЙБЕР».

В соответствии с документами (4,13) заявитель поставлял разным лицам (ИП Решетников С.А., ООО «Престиж», ООО «Катрина» и другие) в соответствии со

спецификациями продукцию «АЭРОФАЙБЕР». Согласно «Ведомости по партиям товаров на складах» (апрель-декабрь 2012, (4)) под номенклатурой готовой продукции подразумевается «синтепон».

В соответствии с материалами (5) заявитель в течение пяти лет предлагал к продаже производимый им материал – синтепон, волокна для его производства, маркируемые заявленным обозначением.

Согласно материалам (6) из «АЭРОФАЙБЕРА» заявитель сам производит товары, в частности, «матрацы». Согласно указанному источнику: «внутри матраца – пружинистая основа – волокно, свернутое в мельчайшие спиральки. «АЭРОФАЙБЕР» изготавливается на заводе ООО «БКС плюс» на польском оборудовании. Материал «АЭРОФАЙБЕР» абсолютно безопасен, выдержал испытания в Германии».

В соответствии с документами (2,9,10) с целью расширения линии продукции для заявителя проводились испытания новой ткани и утеплителей, маркируемых обозначением «АЭРОФАЙБЕР».

По совокупности представленных доказательств можно сделать вывод о том, что именно заявитель является разработчиком заявленного обозначения с целью индивидуализации заявленных товаров.

Изложенное выше свидетельствует о том, что заявленное обозначение ассоциируется с заявителем до даты подачи рассматриваемой заявки, в отношении «тканей», «синтепона», «волокну» для производства «синтепона».

Как указывалось выше, заявленное обозначение не содержит прямого указания на вид и свойство заявленных товаров, в связи с чем, не вызывает и ложных ассоциаций у потребителя. Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначением является фантазийным в отношении заявленного перечня товаров.

Довод заявителя в части регистрации товарного знака «LINCRUSTA» (7), обозначающего строительный материал, коллегия считает неубедительным, поскольку делопроизводство осуществляется по каждой заявке отдельно, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

На основании вышеизложенного, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1,3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 15.04.2014, отменить решение Роспатента от 21.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012725915.