

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 22.02.2013, поданное компанией FRISQUET S.A., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086878, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1086878 с конвенционным приоритетом 24.01.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.06.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1086878 представляет собой словесное обозначение, включающее слово «GAS » и словосочетание «GAS ACTIVE-SAFE», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086878 было принято 12.11.2012.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что, входящие в состав

обозначения «GAS GAS ACTIVE-SAFE» словесные элементы в переводе с английского языка означают следующее: GAS – газ, что-либо газообразное; ACTIVE - активный, живой, деятельный; SAFE - безопасный, верный, надежный.

С учетом семантики слов, входящих в состав знака, на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку он состоит из неохраняемых элементов «GAS» и «ACTIVE-SAFE», которые указывают на свойства товаров, имеющих отношение к техническим устройствам, связанным с газом.

Кроме того, было установлено, что знак по международной регистрации №1086878 сходен до степени смешения со знаком «Gas» по международной регистрации №811241, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «GAS GAS ACTIVE-SAFE» используется в России с 1998 года, а само устройство, для маркировки которого оно используется, начало применяться для газовых котлов еще в 1996 году;

- обозначение «GAS ACTIVE-SAFE» используется для маркировки устройства, предназначенного для обеспечения безопасности при эксплуатации газовых котлов «FRISQUET» независимо от давления газа, и не предлагается к продаже отдельно, а интегрировано непосредственно во все газовые котлы «FRISQUET».

- российский потребитель хорошо и давно знаком с газовыми котлами «FRISQUET», произведенными заявителем, а, соответственно, и с устройством для этих котлов под обозначением «GAS GAS ACTIVE-SAFE»;

- заявитель является правообладателем международной регистрации №1096277 знака «GAS FRISQUET», которая действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ без

исключения из правовой охраны элемента «GAS», на основании чего полагает, что и знаку «GAS GAS ACTIVE-SAFE» также должна быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- компания заявителя, являющаяся одним из ведущих производителей высококачественных газовых котлов, была основана еще в 1936 году, а ее продукция известна как на мировом, так и на российском рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086878 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- страницы каталогов за 1996 и 1998 годы [1];
- каталог за 2011 год [2];
- копии проспектов и фотографий за 2011 [3];
- распечатки с поисковых сайтов [4];
- копия публикации международной регистрации №1096277 [5];
- информация о компании [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (24.01.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1086878 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил 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.

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

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт (14.4.2.2) (г) Правил).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1086878, как указано выше, представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы

«GAS » и «GAS ACTIVE-SAFE», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки.

Как указано выше, входящие в состав знака словесные элементы в переводе с английского языка означают следующее: GAS – газ, что-либо газообразное; ACTIVE - активный, живой, деятельный; SAFE - безопасный, верный, надежный.

С учетом лексического значения указанные словесные элементы в отношении товаров 11 класса МКТУ, в том числе устройств для обеспечения безопасности при эксплуатации приборов отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, воспринимаются как указание на свойства и назначение этих товаров.

Заявитель не оспаривает доводы экспертизы в той части, что, знак по международной регистрации №1086878 состоит из неохраемых словесных элементов «GAS» и «ACTIVE-SAFE», указывающих на свойства товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, однако полагает, что это обозначение приобрело различительную способность в результате использования на территории Российской Федерации, в подтверждение чего представил материалы [1] - [6], анализ которых показал следующее.

Из каталогов [1] – [2] следует, что обозначение «Gas Active-Safe» представляет собой название устройства, предназначенного для обеспечения безопасности при эксплуатации газовых котлов, при этом сами газовые котлы маркируются обозначением «FRISQUET».

Как указывает сам заявитель, устройство «Gas Active-Safe» интегрировано непосредственно во все газовые котлы «FRISQUET» и не предлагается к продаже отдельно, поэтому в сопроводительной документации, равно как и в рекламных материалах, посвященных газовым котлам, это устройство указывается в качестве доказательства его наличия в оборудовании.

В силу указанного заявителем не представлены материалы, из которых следует, что обозначение, в отношении которого испрашивается правовая охрана

на территории Российской Федерации, использовалось для маркировки других товаров 11 класса МКТУ, включенных в перечень знака по международной регистрации №1086878.

Представленные каталоги [1] – [2] свидетельствуют только о намерениях заявителя поставлять товары на территорию Российской Федерации. Никаких документов, подтверждающих реальные поставки, объемы продаж, территории реализации товаров 11 класса МКТУ, маркированных знаком по международной регистрации №1086878, а также длительность использования этого обозначения для маркировки этих товаров, заявителем не представлено.

Следует также отметить, что на фотографиях с выставки «AQUA-THERM MOSCOW 2011», проходившей в Москве с 8 по 11 февраля 2011года [3], представлена продукция заявителя различной модификации (котлы Традиция, котлы Эволюция, конденсационные котлы), маркированная обозначением «FRISQUET», при этом обозначение «GAS GAS ACTIVE-SAFE» на выставочных стендах представлено в переводе как «ГАЗ Реле минимального давления газа», т.е. как название устройства, обеспечивающего безопасную работу котлов, а не как товарный знак заявителя.

В силу изложенного представленные материалы не могут служить доказательством приобретения знаком по международной регистрации №1086878 различительной способности в результате его использования.

В отношении мнения заявителя о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GAS FRISQUET» по международной регистрации №1096277 для товаров 09 и 11 классов МКТУ, правообладателем которого он является, свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны и знаку по международной регистрации №1086878, коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации или предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается соответствия знака по международной регистрации №1086878 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, то заявитель согласен с выводом о его сходстве с противопоставленным знаком по международной регистрации №811241 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и не претендует на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении этих товаров.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086878 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2012.