

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 30.04.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082713, поданное компанией Tristone Flowtech Germany GmbH, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1082713 знака «TRISTONE», произведенной Международным бюро ВОИС 27.12.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1082713 представляет собой словесное обозначение «TRISTONE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TRISTONE» по международной регистрации №1082713 в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1082713 не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «TRISTONE» по международной регистрации №1082713 представляет собой искусственный акриловый камень, который может быть использован как материал для производства ряда товаров, следовательно, для тех товаров, в которых этот материал присутствует как элемент, заявленное

обозначение будет описательным и указывать на состав и свойства, а для тех товаров, в которых он отсутствует, заявленное обозначение будет ложным.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.01.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TRISTONE» будет восприниматься потребителями как изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, которое не может указывать на какие-либо характеристики товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны;

- информация из сети Интернет, указанная в решении экспертизы, в отношении обозначения «TRISTONE» является противоречивой, поэтому не может являться основанием для вывода о том, что TRISTONE является наименованием материала;

- на территории Российской Федерации среди потребителей не установлена ни известность такого материала как «TRISTONE», ни известность производителя товаров маркированных обозначением «TRISTONE», противоречивая информация из сети Интернет, не может служить основанием для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, тем более, что товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, отличаются от тех, в связи с которыми «TRISTONE» упоминается в сети Интернет, кроме того, товарный знак «TRISTONE» не зарегистрирован на территории Российской Федерации на имя третьих лиц;

- заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя "Tristone Flowtech Germany GmbH" и будет вызывать у потребителей ассоциации с производителем заявленных товаров, то есть с заявителем;

- заявитель является владельцем немецкой регистрации №30 2010 037 955.3/12, которая является базовой для международной регистрации №1082713. При проведении поиска в сети Интернет в поисковой системе GOOGLE по обозначению «TRISTONE» уже седьмая выявленная ссылка адресует на сайт заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.01.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1082713 для всех заявленных товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Информация из электронного словаря "Мультитран", подтверждающая отсутствие смыслового значения у слова «TRISTONE» в английском, немецком, итальянском, испанском и французском языках (5 л.).

2. Копия веб-страницы <http://art-stone.su/tristone.php> (1 л.).

3. Копия веб-страницы <http://acrvt-stone.ru/catalog/40-TRISTONE.html> (3 л.).

4. Копия веб-страницы <http://kamisk.ru/tristone> (4 л.) и <http://www.berkam.ru> (5 л.).

5. Результаты поиска по обозначению TRISTONE в поисковой системе GOOGLE (2 л.).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (27.12.2010) приоритета международной регистрации №1082713 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 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 2.3.2.1 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRISTONE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «TRISTONE» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, однако, данный словесный элемент воспроизводит название искусственного камня корейского производства.

Вместе с тем, обращаясь к поисковым сетям Интернета, выявлено, что в одном случае имеется информация о том, что «TRISTONE» это стопроцентный акрил и является как обозначением, служащим для индивидуализации товаров, так и наименованием материала (см. <http://art-stone.su/tristone.php>), в то время как в другом случае (см. <http://acrvl-stone.ru/catalog/4Q-TRISTONE.html>) говорится о том, что «TRISTONE» это композитный материал. Кроме того, ни один из источников информации не дает однозначного определения, что представляет собой «TRISTONE».

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что название «TRISTONE» упоминается в связи с отделочными материалами для мебели, столешниц, стоек, подоконников, ванн, раковин, облицовочных плиток, тогда как предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении совершенно других товаров.

Таким образом, информация, представленная в сети Интернет в отношении обозначения «TRISTONE» является противоречивой, а другими сведениями коллегия палаты по патентным спорам не располагает.

Таким образом, заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе оно не содержит указания на состав или свойства товаров, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям.

Следует также отметить, что вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения указывать на состав и свойства товаров, является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на состав и свойства заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2013, отменить решение Роспатента от 28.01.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1082713 в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 классов МКТУ.