

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 21.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 21.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738944, поданное ЗАО «Минеральная Вата», г. Железнодорожный (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2013738944 подано на регистрацию в качестве товарного знака 12.11.2013 в отношении товаров 17 и услуг 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками/знаками по международным регистрациям:



- товарным знаком  по свидетельству №369594 [1] с приоритетом 13.11.2007, зарегистрированным на имя Роквул Интернешнл А/С, Ховедгаден 584,

ДК-2640 Хедехузене, Дания, в отношении товаров и услуг 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными товарам 17, 19 классов МКТУ заявленного перечня;

- знаком  по международной регистрации №998801 [2] с конвенционным приоритетом от 15.09.2008 и знаком «ROCKWOOL» по международной регистрации №813306 [3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Роквул Интернешнл А/С, Ховедгаден 584, ДК-2640 Хедехузене, Дания, в отношении товаров и услуг 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными товарам 17, 19 классов МКТУ заявленного перечня;

- товарным знаком «SCANDIK» по свидетельству №297866 [4] с приоритетом от 22.03.2005, зарегистрированными на имя ОАО «Кординат», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня;

- знаком  по международной регистрации №968933 [5] с конвенционным приоритетом от 04.04.2008, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Scandic Hotels AB, Hälsingegatan 40, SE-102 33 Stockholm, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «СКАНДИНАВСКОЕ КАЧЕСТВО» (СКАНДИНАВСКИЙ – относящийся к скандинавам, к их языкам, образу жизни, культуре, а также к странам Скандинавии (Швеция, Норвегия, Дания), их территориям, внутреннему устройству, истории), на имя заявителя (ЗАО «Минеральная Вата», г.Железнодорожный) будет вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения и качества товаров/услуг, в связи с чем заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения цифры, символ «%», элемент ®, слова, за исключением «ROCKWOOL, Лайт Баттс, СКАНДИК» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 21.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- датская компания Роквул Интернешнл А/С является учредителем и участником заявителя - ЗАО «Минеральная вата»;

- то есть заявитель является российской дочерней компанией правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] - [3];

- для целей регистрации заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ компания Роквул Интернешнл А/С предоставила ЗАО «Минеральная вата» письменное согласие;

- ввиду вышеизложенного регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не может ввести потребителей в заблуждение, а выявленные экспертизой товарные знаки [1] - [3] не могут являться препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 17 и 19 классов МКТУ;

- поскольку лицо, подавшее возражение, учреждено и подконтрольно в своей деятельности компании Роквул Интернешнл А/С, зарегистрированной на территории Дании, являющейся частью Скандинавии, регистрация заявленного обозначения, включающего в себя словесный элемент «СКАНДИНАВСКОЕ КАЧЕСТВО», не может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства и качества маркированных им товаров;

- заявитель исключает из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ;

- в результате вышеуказанного сокращения перечня, противопоставленные экспертизой товарные знаки [4] - [5], охраняемые, помимо прочего, в отношении услуг 35 класса МКТУ, не могут являться препятствием к регистрации заявленного

обозначения в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, поскольку охраняются в отношении неоднородных товаров и услуг;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738944 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы (копии):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «Минеральная вата» [6];

- письменное согласие Роквул Интернешнл А/С [7].

Оригинал письменного согласия [7] был представлен заявителем на заседании коллегии 12.04.2016 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 12.11.2013 заявки №2013738944 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

В соответствии с 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , представляющее собой прямоугольник, вытянутый по горизонтали, с красным фоном в центральной части и чередующимися боковыми вертикальными полосами салатового и белого цветов. На красном фоне в центральной части прямоугольника крупными буквами латинского алфавита белого цвета выполнено слово «ROCKWOOL», около буквы «L» размещен знак охраны товарного знака ®. Над указанным словесным элементом размещено стилизованное изображение домов, над которым мелким шрифтом буквами русского алфавита выполнено словосочетание «Скандинавское качество». Под словом «ROCKWOOL» в две строки друг под другом размещены словесные элементы «Лайт Баттс СКАНДИК» и «теплоизоляционные плиты», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Справа от указанных словесных элементов размещен овал белого цвета, в который вписаны элементы «100%», «каменная вата», «сделано из природного камня», при этом словесные элементы выполнены мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. В нижней правой части прямоугольника размещено стилизованное изображение дома справа от которого на фоне прямоугольника салатового цвета мелким шрифтом выполнено слово «ROCKWOOL», а слева размещены словесные элементы «Сфера применения: легкие конструкции, мансарды, стены, перегородки, бани, балконы. Пружинящий край плиты» и размещенное на фоне прямоугольной трапеции салатового цвета словосочетание «новое поколение утеплителя».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, салатовом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ (перечень уточнен заявителем в возражении).

Все входящие в состав заявленного обозначения цифры, символ «%», элемент ®, слова, за исключением «ROCKWOOL, Лайт Баттс, СКАНДИК» являются не обладающими различительной способностью или характеризующими товары, в связи с чем они могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров/услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2013738944 услуг 35 класса МКТУ, то основания для противопоставления заявленному обозначению по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарных знаков [4-5], зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, отсутствуют.

Также отсутствуют основания для учета в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарных знаков [1-3], поскольку заявитель представил письмо [8], в котором Роквул Интернешнл А/С, Ховедгаден 584, ДК-2640 Хедехузене, Дания (правообладатель товарных знаков [1-3]) выразил согласие на

регистрацию товарного знака по заявке №2013738944 на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ. В письме указано на его безотзывность.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что Роквул Интернешнл А/С, Ховедгаден 584, ДК-2640 Хедехузене, Дания является учредителем заявителя, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «Минеральная вата» [6].

Поскольку Дания является скандинавской страной (Скандинавия— историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова. Традиционно Скандинавия включает в себя три страны — Швецию, Норвегию и Данию, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki>), регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «Скандинавское качество» на имя заявителя, учрежденного датской компанией, не будет вводить потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и их качества.

В связи с изложенным коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, отменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013738944.