

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 02.09.2014, поданное КАЛЕКИМ КИМЬЕВИ МАДДЕЛЕР САНАЙИ БЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция, (далее – правообладатель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132011 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «KALE GLASSPLASTER» с конвенционным приоритетом от 01.06.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 25.06.2012 за №1132011 для товаров 02 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1132011 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.05.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1132011 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 02 и 19 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «GLASSPLASTER», несмотря на то, что выполнен слитно, при озвучивании этого словесного элемента, например, при радиорекламе, естественным путем распадается на два значимых слова

«GLASS» (стекло) и «PLASTER (штукатурка), то есть это определенный вид товара «стеклянная штукатурка», и, следовательно, для тех товаров, в которых этот материал присутствует как элемент, обозначение будет описательным и указывает на состав или свойства товара, а для тех товаров, в которых он отсутствует, обозначение будет ложным.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 02.09.2014 правообладатель международной регистрации выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель выражает свое согласие с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент «GLASSPLASTER» может рассматриваться как ложный в отношении части товаров 02 и 19 классов МКТУ;

- для предотвращения возможного введения в заблуждение потребителя относительно характеристик и свойств товаров правообладателем был ограничен перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, а именно: «строительные материалы (неметаллические), штукатурка»;

- в соответствии с решением Роспатента, только словесный элемент «GLASSPLASTER» может быть признан неохраняемым элементом, и, следовательно, экспертизой было установлено, что элементу «KALE» может быть предоставлена правовая охрана. Правообладатель международной регистрации просит учесть, что именно элемент «KALE» является сильным, то есть доминирующим элементом обозначения, поскольку он является оригинальным и не носит описательного характера. Кроме того, элемент «KALE» представляет собой сокращение от оригинальной части фирменного наименования компании правообладателя – «KALEKIM», что также способствует созданию в сознании потребителей ассоциативных связей товаров, маркированных заявленным обозначением, с компанией правообладателя;

- элемент «KALE» заложен в основу серии товарных знаков компании правообладателя, что является признаком сильного элемента обозначений. В частности, ему принадлежат права на знаки по международным регистрациям «KALEFOAM»

(№ 1014627), «KALESILIKON» (№1015156), «KALETERASIT» (№836308), «KALECOLOR» (№857126), «MAVIKALE» (№943035), а также знаков, включающих словесные элементы «KALEPLAST» (№897766), «KALEFIKS» (№904596), «kaleTerasit ELASTIKOR ÇATI IZOLASYON MALZEMESI TURK MALI» (№1012215).

- именно элемент «KALE» является доминирующим элементом обозначения, способным осуществлять основную функцию товарного знака - отличать товары компании правообладателя от товаров третьих лиц. В этой связи, поскольку в знаке по международной регистрации №1132011 элемент «GLASSPLASTER» не занимает доминирующего положения, правообладатель просит включить словесный элемент «GLASSPLASTER» в состав обозначения в качестве неохраняемого.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы (неметаллические), а именно: штукатурка».

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

С учетом даты (01.06.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1132011 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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;

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение «KALE GLASSPLASTER» по международной регистрации № 1132011 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ обозначения по международной регистрации №1132011 показал, что входящий в его состав словесный элемент «KALE» в переводе с турецкого означает «крепость, ворота, ладья» (См. www.slovari.yandex.ru).

Второй, входящий в состав обозначения словесный элемент «GLASSPLASTER», выполнен в одно слово, но при прочтении в нем четко читаются два слова «GLASS», которое означает «стекло», и «PLASTER», которое означает «штукатурка».

Таким образом, словесный элемент «KALE» является фантазийным для товаров 19 класса МКТУ, а элемент «GLASSPLATER» указывает на вид товара.

Вместе с тем, сильным элементом обозначения является словесный элемент «KALE», поскольку он занимает начальное положение, а также данный словесный элемент

образует серию знаков правообладателя и именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию. При этом также стоит отметить, что в серии знаков правообладателя данный элемент также занимает начальное положение.

В возражении правообладатель сообщает, что им было подано заявление в Международное Бюро ВОИС с просьбой скорректировать перечень товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы (неметаллические), а именно штукатурка». Указанные изменения 27.11.2014 были внесены.

Также правообладатель не оспаривает, что словесный элемент «GLASSPLASTER» является неохраняемым, и просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132011 с исключением из самостоятельной правовой охраны данного элемента.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что товар, маркированный обозначением «KALE GLASSPLASTER», присутствует на рынке Российской Федерации и знаком российскому потребителю.

Учитывая, то словесный элемент «GLASSPLASTER» является описательным, но не занимает доминирующего положения в обозначении, а словесный элемент «KALE» является фантазийным для товаров 19 класса МКТУ, коллегия полагает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «KALE GLASSPLASTER» по международной регистрации № 1132011 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «GLASSPLASTER», в отношении товаров 19 класса МКТУ: «Materiaux a batir (non metalliques), notamment platre», как непротиворечащей требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 02.09.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132011, в отношении товаров 19 класса МКТУ «Building materials (non-metalic), namely plaster» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «GLASSPLASTER».