

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 07.05.2012. Данное возражение подано компанией «Джорджия-Пасифик Консьюмер Продактс ЛП», США (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725534, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010725534 на регистрацию словесного обозначения «СОМРАСТ» была подана на имя заявителя 06.08.2010 в отношении товаров 16 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725534 в отношении всех заявленных товаров 16 и 21 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 16 и 21 классов МКТУ в целом не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров.

В палату по патентным спорам 10.05.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725534, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно английским толковым словарям основное значение слова «compact» это то, что существенно уступает по размеру общим аналогам;

- следует принять во внимание специфику товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению. Туалетная бумага, производимая во всех странах мира может отличаться лишь материалом изготовления или количеством слоев, но размеры производятся по единым стандартам, так как уменьшение размеров приведет к тому, что ее использование станет просто неудобным;

- производство туалетной бумаги в Российской Федерации регламентируется ГОСТ Р 52354-2005, который соответствует мировым стандартам, основанным на оптимальных требованиях, предъявляемых к бумаге. Производимая заявителем туалетная бумага не выходит за рамки оптимальных стандартов;

- оптимальной формой для туалетной бумаги является либо рулон, либо стопка, т.е. значение слова «compact» как «компактный, имеющий оптимальную форму, занимающий мало места» неприменимы для туалетной бумаги;

- обозначение «СОМРАСТ» все же несет в себе смысловую нагрузку, которая не описывает товар напрямую, а порождает в сознании потребителей ассоциации об определенном качестве бумаги. В данном случае слово «СОМРАСТ» должно намекнуть потребителю о высокой очищающей способности туалетной бумаги, т.е. для достижения желаемой гигиенической эффективности потребуется меньшее количество туалетной бумаги;

- приспособления для выдачи туалетной бумаги (21 класс МКТУ) – это сопутствующий товар для туалетной бумаги, поэтому потребители не будут воспринимать товарный знак «СОМРАСТ» как описательный. Более того, для данного товара восприятие обозначения «СОМРАСТ» как описательного невозможно в стандартных размерах туалетной бумаги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (06.08.2010) заявки №2010725534 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «СОМПАСТ» имеет значения в английском языке 1) компактный, имеющий оптимальную форму, занимающий мало места; 2) составной, скомпонованный; 3) сжатый, суженный, ограниченный. С французского языка данное слово переводится как компактный, плотный; малогабаритный.

Следует отметить, что общедоступный источник информации (сеть Интернет) содержит сведения о частом употреблении характеристики туалетной бумаги — компактная, при этом различными производителями указываются такие сведения как «компактная туалетная бумага», либо «диспенсер для компактной туалетной бумаги», либо «туалетная бумага в компактных рулонах». Так, например,

производитель туалетной бумаги Lotus Compact описывает свой товар следующим образом: «... рулоны бумаги Compact имеют такой же диаметр, как и обычные рулоны, но их намотка гораздо плотнее. Поэтому в них в 3-4.5 раза больше бумаги. А это означает, что Вам придется реже устанавливать рулоны в диспенсер и при этом Вы экономите до 65% места для их хранения...». Сходными характеристиками оперируют и производители туалетной бумаги Tork Compact, NextTurn Compact.

Приведенные сведения позволяют установить, что компактная туалетная бумага – это рулонная бумага без втулки с более плотной намоткой. При этом, для такой бумаги производятся специальные диспенсеры (приспособления для выдачи туалетной бумаги).

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что слово «СОМРАСТ» будет восприниматься потребителями в отношении анализируемых товаров как их характеристика, т.е. будет указывать на свойства товаров.

Довод заявителя об изготовлении изделий по единым стандартам, в связи с чем, туалетная бумага не может отличаться размерами (а только материалом изготовления или количеством слоев) является декларативным и не доказан материалам дела. Напротив, обращение к тексту упомянутого в возражении ГОСТ Р 52354-2005 опровергает указанный довод. Пунктом 3.2 ГОСТа устанавливаются требования к техническому исполнению изделий. А именно, изделия изготавливают в рулонах или листах. Изделия в листах (далее - листы) в зависимости от формы могут быть четырехугольными, круглыми, овальными, фигурными с ровными или зубчатыми краями и другого исполнения. Изделия изготавливают однослойными и многослойными; с перфорацией или без нее; гладкими, крепированными или тисненными и т.д. Допускаются другие виды технического исполнения изделий, обусловленные их функциональным назначением. Пунктами 3.4 и 3.8 ГОСТа устанавливаются минимальные размеры изделий и требования к внешнему виду.

Следует также отметить, что пункт 3.1 ГОСТа регламентирует, что изделия изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации на конкретное изделие или группу изделий (технологический

регламент, техническое описание и т.д.) и образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение «СОМРАСТ» характеризует товары 16 и 21 классов МКТУ, а именно указывает на свойства (компактная туалетная бумага, компактный держатель или держатель для компактной туалетной бумаги) и нуждается в свободном использовании, предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иными участниками рынка. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2012.