

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 29.10.2013, поданное ООО «Спектр», г.Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717133, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012717133 подано 25.05.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MULTIFOIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «MULTIFOIL» по заявке №2012717133 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название фирмы «MULTIFOIL» (Нидерланды), производящей товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайты Интернет (<http://www.rtd-sib.ru/blog/224/>; <http://www.helvetica-t.ru/event-20080219-seminar.php>, <http://www.antidusttapes.com>), где размещена указанная информация, и сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на имя заявителя, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении от 29.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения касаются того, что заявитель входит в группу российских компаний, производящих материал для использования в системе «теплый пол», состоящей из трехслойной воздушно-пузырной пленки, ламинированной с одной стороны алюминиевой фольгой с нанесенным покрытием, а, согласно информации, размещенной на сайтах, на которые дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, компания MULTIFOIL (Нидерланды) производит разные виды лент, скотчей, таким образом, заявитель и компания MULTIFOIL производят разные виды товаров.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2014, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- заключение о проведении научно-технической работы на тему: «Определение термического сопротивления, эффективной теплопроводности и прочности при сжатии теплоизоляционного рулонного материала «MULTIFOIL», составленное по заказу ООО «Торговый дом «ПолиАэрПак»;

- договор от 14.05.2013 о совместной деятельности между ООО «Спектр», ООО «Торговый дом «ПолиАэрПак» и ООО «ОдиПласт», заключенный в целях организации производства материала для применения в системе «теплый пол»;

- письма ООО «Торговый дом «ПолиАэрПак» и ООО «ОдиПласт» с просьбой о регистрации товарного знака по заявке №2012717133 на имя заявителя.

Кроме того, заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

17 класс – материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные, фольга металлическая изоляционная.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2012) поступления заявки №2012717133 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «MULTIFOIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «MULTIFOIL» является лексической единицей английского языка и переводится как «многолистник» (см. Яндекс. Словари).

Из материалов, представленных заявителем, в том числе, размещенных на сайте <http://www.polyairpack.ru>, следует, что изоляционный материал, маркированный

заявленным обозначением «MULTIFOIL», представляет собой многослойный теплоизоляционный материал, специально разработанный для использования в системе «теплый пол», состоящий из трехслойной воздушно-пузырчатой пленки, ламинированной полированной алюминиевой фольгой с нанесенным покрытием, защищающим отражающий слой от воздействия агрессивных сред.

Производство материала для применения в системе «теплый пол» осуществляется по договору о совместной деятельности, заключенному между заявителем, ООО «Торговый дом «ПолиАэрПак» и ООО «ОдиПласт».

Изоляционный материал, маркированный заявленным обозначением, продвигается на рынок ООО «Торговый дом «ПолиАэрПак», который представил письмо с просьбой о регистрации заявленного обозначения на имя заявителя. Такое же письмо представлено от другого партнера по совместной деятельности по производству изоляционного материала для теплых полов - ООО «ОдиПласт».

Что касается информации о фирме «Multifoil» (Нидерланды) и ее продукции, размещенной на сайтах, ссылка на которые дана в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, то из нее следует, что под обозначением «MULTIFOIL» выпускается двусторонняя клеящая лента с застежкой Dual Lock, а также самоклеящаяся застежка типа ZIP-LOCK для соединения тонких материалов, представляющая собой две тонкие полупрозрачные пропиленовые полосы, которые, благодаря своей форме (пазы и выступы), могут прочно соединяться друг с другом, при этом полученное соединение является разъемным и может применяться многократно. Самоклеящаяся застежка и клеящая лента выдерживают гораздо больший вес, чем традиционные липучки, и предназначены для соединения плакатов, баннеров, различных деталей, при этом они способны заменить заклепки, винты, жидкие клеи.

Таким образом, товары (изоляционные материалы), маркированные обозначением «MULTIFOIL», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012717133, имеют принципиально другое назначение, чем товары, производимые компанией MULTIFOIL (Нидерланды), эти товары

относятся к различным родовым группам, имеют различный круг потребителей, что определяет их неоднородность.

Кроме того, информация о компании MULTIFOIL, представленная на сайтах Интернет, не содержит ни адресных данных о конкретном месторасположении этой компании, ни данных о производстве других товаров, кроме клеящей ленты «MULTIFOIL». Кроме того, отсутствуют сведения о дате размещения вышеуказанной информации, что не позволяет сделать вывод о том, что потребитель был знаком с нидерландской компанией «MULTIFOIL» и произведенными ею товарами до даты подачи заявки №2012717133.

Поскольку способность обозначения вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на его предшествующем опыте, отсутствие информации о дате размещения вышеуказанной информации о компании «MULTIFOIL» не позволяет сделать вывод о том, что на дату подачи заявки №2012717133 у потребителя на основе предыдущих знаний могло сформироваться определенное представление об обозначении «MULTIFOIL», способное ввести его в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных этим обозначением.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 17 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 29.10.2013, отменить решение Роспатента от 23.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717133.