

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 28.03.2011, поданное ООО «Торговый дом «ГУСВАР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733716/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009733716/50 с приоритетом от 23.12.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В процессе экспертизы заявленного обозначения перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, был ограничен товарами 19 класса МКТУ (древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; материалы деревянные тонкие; обшивки деревянные; обшивка для стен; панели для обшивки стен; паркет; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; материалы строительные огнеупорные неметаллические) и услугами 40 класса МКТУ (обработка древесины; рубка и разделка леса).

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

Решение Роспатента от 27.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» по заявке №2009733716/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» представляет собой термин, характерный для области строительства (строительных материалов) и других смежных областей деятельности. Учитывая в целом семантическое значение заявленного обозначения «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» как «рулоны шпона из ценных пород древесины» или «дерево как обои», а также наличие словесного элемента «деревянные» отношении части товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров, используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным, в отношении других товаров 19 класса МКТУ и для всех товаров 06 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения, состава сырья товаров.

В заключении экспертизы также отмечено, что в отношении скорректированного перечня товаров 19 и услуг 40 классов МКТУ представленные заявителем документы, включая журнал «Дерево.ру» №1 2010, копию диплома 11 Международной специализированной выставки – ярмарки лесопромышленности, машин, оборудования и материалов для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности (Москва 1 - 4 декабря 2009), информационные письма, носят декларативный характер и не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении от 28.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Не соглашаясь с доводом экспертизы относительно того, что представленные им в ответ на уведомление экспертизы информационные письма от компаний,

создающих телевизионные передачи «Дачный ответ», «Английская гостиная», «Смесь французского с нижегородским», «ФАЗЕНДА», носят декларативный характер, заявитель отмечает, что эти передачи транслируются на телеканалах НТВ и на Первом канале, которые являются самыми массовыми и популярными телеканалами страны.

Программа «ФАЗЕНДА», в которой впервые в отделке стен использовалась продукция заявителя под названием «Деревянные обои», вышла в эфир 18.10.2009, а для программы «Дачный ответ» отделочные материалы под названием «Деревянные обои» были предоставлены заявителем 12.12.2009.

По мнению заявителя, использование конкурентами на своих сайтах удачного названия для отделочных материалов из древесины, увиденных ими на одном из телеканалов, могло быть использовано как инструмент недобросовестной конкуренции, затрудняющей регистрацию права на данное обозначение на имя заявителя. Информация из сети Интернет, на которую ссылается в своем заключении экспертиза, не являются официальными документами, на основании которых можно было бы сделать достоверный вывод о факте принадлежности какому - либо иному лицу обозначения «Деревянные обои», выпустившим на рынок товар под таким обозначением ранее заявителя, а также использовании этого обозначения другими компаниями на дату приоритета 23.12.2009 заявки №2009733716.

Заявитель в своем возращении, ссылаясь на судебную практику, в частности, на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2009 по делу №А40-4668/09-67-55, отмечает недопустимость использования недостоверной информации из сети Интернет в качестве мотива для отказа в регистрации товарного знака (копия решения Арбитражного суда была приложена заявителем к ответу на уведомление экспертизы).

Заявитель полагает, что материалы, которые были предоставлены им в ответ на уведомление экспертизы, позволяют утверждать, что именно он впервые ввел в гражданский оборот обозначение «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» до даты приоритета заявленного обозначения в качестве торгового названия для нового вида строительных и отделочных материалов из древесины.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2010 и зарегистрировать товарный знак «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» по заявке №2009733716/50 в отношении скорректированного перечня товаров 19 и услуг 40 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2011, заявитель скорректировал перечень товаров и услуг следующим образом:

19 класс – обшивки деревянные; обшивки для стен; панели для обшивки стен; материалы деревянные тонкие.

40 класс – обработка древесины.

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

С учетом даты (23.12.2009) поступления заявки №2009733716/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное словесное обозначение «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» представляет собой словосочетание, состоящее из существительного «обои» (обои – материал (обычно бумажный, в старину также из ткани) в виде рулонов, широких полос для внутренней оклейки (обивки) стен. См. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М., Азбуковник., 1999, с.434) и прилагательного «деревянные», характеризующего эти обои с точки зрения материала, из которого они изготовлены, или внешнего вида обоев.

Вместе с тем, из материалов, представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы (журнал «ДЕРЕВО.RU» №1, 2010, DVD-диск), следует, что, в отличие от обоев, отделочный материал, выпускаемый заявителем под названием «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ», не является рулонным и представляет собой не обои, а деревянные профилированные панели и планки, сочетающиеся или различающиеся по внешнему виду, позволяющие создавать неограниченное количество рисунков, благодаря наличию скрытых соединений, не образующих видимых на поверхности швов, продолжая ряд такой продукции как вагонка или блокхаус.

Заявителем представлены документы (информационные письма от производителей таких популярных телепрограмм как «Фазенда», «Дачный ответ»), свидетельствующие о том, что словосочетание «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» по

отношению к отделочным материалам из древесины впервые было использовано заявителем до даты подачи заявки №2009733716.

Так, в телепрограмме «Фазенда», которая вышла в эфир 18.10.09, в отделке стен использовались продукция заявителя под названием «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ». С тех пор при производстве телепрограммы «Фазенда» отделочный материал под названием «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ», произведенный заявителем, использовался многократно. На дату 28.09.2010 подписания информационного письма в эфир вышло 16 телепрограмм «Фазенда» с применением в отделке продукции заявителя под названием «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ».

Заявителем также представлен диплом 11-й Международной специализированной выставки - ярмарки лесопродукции, машин, оборудования и материалов для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, проходившей в Москве 1 - 4 декабря 2009 года, которым был награжден заявитель за инновационную разработку товара «ГУСВАРБЛОК-ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ».

Следует отметить, что экспертизой не были выявлены источники информации, подтверждающие, что обозначение «ДЕРЕВЯННЫЕ ОБОИ» использовалось до даты подачи заявки №2009733716 каким-либо другим лицом, кроме заявителя, для обозначения своей продукции.

Вместе с тем, коллегия согласна с доводом заявителя о том, что телевидение, являясь одним из наиболее масштабных средств массовой информации, сыграло определенную роль в широком распространении удачного названия отделочного материала из древесины, которое стало использоваться другими производителями отделочных материалов после выхода в эфир популярных телепрограмм «Фазенда» и «Дачный ответ».

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 19 класса и услуг 40 класса МКТУ не носит описательного характера, и, соответственно, не содержит информации, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, назначения

и состава сырья, и впервые было использовано для обозначения отделочных материалов из древесины именно заявителем до даты подачи заявки №2009733716.

Таким образом, коллегия имеет основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733716 в отношении уточненного перечня товаров 19 и услуг 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 28.03.2011, отменить решение Роспатента от 27.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009733716.