

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 16.06.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ETABLISSEMENTS TETARD-HAUDIQUEZ-GRISONI, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169056, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 29.03.2013 за №1169056 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11, 20, 21 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1169056 представляет собой обозначение **THG**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита

Роспатентом 20.03.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169056. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «THG» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих оригинального графического исполнения и словесного характера.

В Роспатент 16.06.2015 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- обозначение **THG** будет восприниматься российским потребителем не как сочетание отдельных букв, а как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью;

- оригинальное графическое исполнение буквы «G» в знаке **THG** влияет на восприятие обозначения в целом, придавая ему оригинальность и запоминаемость у потребителей;

- в результате указанного, заявитель считает, что в целом рассматриваемый знак в силу своей уникальности выполняет основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары, производимые заявителем, и отличить их от аналогичных товаров, предоставляемых другими компаниями;

- заявитель также отмечает, что, несмотря на то, что обозначение «THG» состоит из согласных букв, его можно представить как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги и легко произносимое, как «ти-эйч-джи», т.е. обозначение «THG» обладает словесным характером, то есть является словом и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- знак **THG** признан охраноспособным в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация;

- кроме того, в связи с длительным использованием заявленного знака он приобрел определенную известность и дополнительную различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169056 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и производимой продукции – [1];

- распечатки страниц журналов: «Сантехника. Плитка, мозаика, камень» за 2006 год; «Жилая среда» за 2010 год; «Музей современной сантехники» за 2010 год; «Искусство жить по-французски» за 2011 год; «СВЕТ & САНТЕХНИКА» – [2];

- копии счетов за 2002 – 2011гг. – [3];

- копия выписки из коммерческого реестра юридических лиц с переводом – [4];

- копии фотографий продукции, упаковки продукции, маркированной обозначением «THG» – [5];

- фотография награды участника выставки «Московский международный салон «Интерьер шоу», 2008 – [6];

- фотографии с выставок – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.03.2013) международной регистрации №1169056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Знак по международной регистрации №1169056  - (1) исполнен в виде трех последовательно расположенных латинских букв «Т» «Н», «G».

Рассматриваемый знак является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения. Несмотря на то, что буква «G» выполнена с черточкой внутри ее исполнение недостаточно оригинально, чтобы признать буквосочетание запоминающимся, в связи с чем знак (1) не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают факт приобретения этим обозначением различительной способности в результате его использования.

Коллегией были проанализированы и приняты во внимание материалы [1-7], представленные с возражением, и материалы, представленные 20.01.2015 (на этапе экспертизы), а именно:

- копии Санитарно-эпидемиологических заключений за 2004, 2009 гг. – [8];
- информационные материалы из сети Интернет – [9];
- сведения о регистрации знака в других странах – [10].

Согласно представленным материалам [1, 2, 4, 9] заявитель – французская компания ETABLISSEMENTS TETARD-HAUDIQUEZ-GRISONI, основанная в 1956 году, является признанным лидером среди производителей смесителей и аксессуаров для ванной комнаты премиум класса. Продукция представлена более, чем в 65 странах мира, в том числе в России. В 2001 году оборот компании составил 16 млн. 200 тыс. евро. Более 70% продукции уходит на экспорт.

Компания осуществляет весь цикл производства продукции (смесители и аксессуары для ванных комнат), начиная с разработки дизайна и технологического

процесса изготовления (создание чертежей и трехмерных моделей) и заканчивая непосредственным изготовлением изделий.

Материалы [3] показывают, что товары заявителя, сопровождаемые заявленным обозначением, начиная с 2002 года, поставлялись на территорию России ЗАО «Символ» (Москва), фирма Хогарт (Москва).

Согласно материалам [8] продукция заявителя (смесители, душевые лейки и аксессуары для ванной комнаты: крючки, полотенцедержатели, мыльницы, стаканы, полочки, бумагодержатели, ершики, ведра) соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция заявителя (смесители и аксессуары для ванных комнат) рекламировались в журналах «Сантехника. Плитка, мозайка, камень» (2006г.); «Жилая среда» (2010 г.); «Музей современной сантехники» (2010 г.); «Искусство жить по-французски» (2011 г.) [2], а также в сети Интернет, например, на сайтах <http://www.thg-jcd.ru/>, <http://hogart-art.ru/> [1, 9].

Представленные материалы [2, 6] содержат информацию об участии заявителя на международной выставке, проходившей в 2005 году во Франкфурте на Майне, миланской международной выставке Salone del Mobile - 2014, на Международном салоне «Интер шоу», проходившем в 2008 году в Москве.

При этом, как было указано выше, продукция заявителя относится к товарам премиум класса (изделия декорированы хрусталем, фарфором, полудрагоценными камнями, могут иметь покрытие из золота, серебра, бронзы), т.е. рассчитана на узкий круг потребителей, которым хорошо известны производители данной продукции, что свидетельствуют о репутации и узнаваемости обозначения «THG» среди потребителей товаров заявителя (смесителей и аксессуаров для ванных комнат).

Коллегией также принято во внимание, что обозначение «THG» представляет собой сокращенное фирменное наименование заявителя [4], в связи с чем ассоциируется у потребителя исключительно с заявителем

Приведенные факты, показывают о приобретении обозначением различительной способности в результате использования до даты приоритета.

THG

THG

Коллегией также принято во внимание, что знаку **THG** предоставлена правовая охрана во Франции (регистрация № 03 3 258 092 с приоритетом от 20.11.2003), а также в ЕС, Марокко, Швейцарии [10] в отношении товаров 11, 20, 21 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия считает возможным признать то, что обозначение **THG** приобрело различительную способность и способно индивидуализировать продукцию заявителя, относящуюся к заявленным товарам 11 класса МКТУ «appareils de distribution d'eau; appareils et installations sanitaires; robinets (à l'exception des robinets de tonneaux métalliques et non métalliques et des parties de machines ou moteurs), robinets de canalisation, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets mitigeurs pour conduites d'eau, brise-jet, robinetterie pour baignoires, lavabos, bidets; douches (à l'exception des douches buccales), douches à main; inverseurs et supports pour douches à tuyaux flexibles; becs d'écoulement, becs d'écoulement fixes, becs d'écoulement mobiles; baignoires, garnitures de baignoires, baignoires pour bains de siège; installation de bain, appareils pour bains, bains à ramous / устройства для распределения воды; санитарно-техническое оборудование и установки; краны (кроме отводов металлических и неметаллических бочек и деталей машин или двигателей), клапаны, смесители для водопроводных труб, смесителями для водопроводных труб анти-всплеск; смеситель для ванны, раковины, биде; душевые кабины (за исключением ирригатор), ручной душ; инверторы и держатели для душевых шлангов; краны, фиксированные краны; ванны, ванны вагонка, ванны безопасности для ванн; установка ванны, оборудование для ванных комнат, лечебные ванны», товаров 20 класса МКТУ «meubles de toilette, armoires de toilette, tables de toilette, tablettes de toilette, patères (crochets) pour vêtements non métalliques / мебель для ванной комнаты, шкафы для ванной комнаты, умывальники, полки для ванной, неметаллические крючки для одежды», товаров 21 класса МКТУ «boîtes en métal pour la distribution de mouchoirs en papier, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, boîtes à coton, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-blaireau, porte-éponge, porte-savon, porte-verre, porte-brosse, porte-serviettes (non en métaux précieux); coupes et soucoupes non en métaux précieux;

poubelles, balais et pots à balai / металлические ящики для раздачи бумажных салфеток, ящики из металла для раздачи бумажных полотенец, ватные коробки, диспенсеры туалетной бумаги, дозаторы мыла, держатели щеток для бритья, держатели губок, мыльницы, держатели стекла, держатели щеток, держатели для полотенец (не из драгоценных металлов); чаши не из драгоценных металлов; мусорные баки, туалетные щетки и держатели туалетной щетки» классов МКТУ и связанных с данными товарами услугам 42 класса МКТУ «services de dessinateurs d'arts graphiques, services de dessin industriel, étude de projets techniques, consultations professionnelles techniques pour la robinetterie et les appareils et installations sanitaires; services de décoration et services de conseil en décoration pour aménager des salles de bains / дизайнерские услуги, услуги промышленного дизайна, технические исследования проектов, профессиональные консультации по вопросам арматуры и санитарно-техническим аппаратом и установкам; услуги и консультации украшения, касающиеся дизайна ванной комнаты».

Таким образом, знак по международной регистрации №1169056 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении указанных выше товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Что касается таких заявленных товаров 11 класса МКТУ «appareils d'éclairage, lavabos; bidets; cabines de douche; toilettes (WC), cuvettes de toilettes (WC), sièges de toilettes (WC); appareils d'éclairage destinés à être fixés au mur (appliques), diffuseurs (éclairage), plafonniers / устройства для освещения, раковины; биде; душевые кабины; туалет (WC), унитазы (WC), унитазы (туалет); осветительное оборудование для фиксации на стене (бра), диффузоры (освещение), плафоны», товаров 20 класса МКТУ «meubles, porte-chapeaux, glaces (miroirs), cadres / мебель, вешалки для шляп, зеркала, рамы», товаров 21 класса МКТУ «ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception des pinceaux) / посуда и контейнеры для бытового или кухонного использования (не из драгоценного металла, или покрытий из них); щетки (за исключением кистей)», следует отметить, что представленные материалы [1-10] не содержат документов,

доказывающих длительное и интенсивное использование обозначения для маркировки указанных товаров и, следовательно, в данной части знак по международной регистрации № 1169056 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2015, отменить решение Роспатента от 20.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169056 в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils de distribution d'eau; appareils et installations sanitaires; robinets (à l'exception des robinets de tonneaux métalliques et non métalliques et des parties de machines ou moteurs), robinets de canalisation, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets mitigeurs pour conduites d'eau, brise-jet, robinetterie pour baignoires, lavabos, bidets; douches (à l'exception des douches buccales), douches à main; inverseurs et supports pour douches à tuyaux flexibles; becs d'écoulement, becs d'écoulement fixes, becs d'écoulement mobiles; baignoires, garnitures de baignoires, baignoires pour bains de siège; installation de bain, appareils pour bains, bains à ramous», 20 класса МКТУ «meubles de toilette, armoires de toilette, tables de toilette, tablettes de toilette, patères (crochets) pour vêtements non métalliques», товаров 21 класса МКТУ «boîtes en métal pour la distribution de mouchoirs en papier, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, boîtes à coton, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-blaireau, porte-éponge, porte-savon, porte-verre, porte-brosse, porte-serviettes (non en métaux précieux); coupes et soucoupes non en métaux précieux; poubelles, balais et pots à balai» и услуг 42 класса МКТУ «services de dessinateurs d'arts graphiques, services de dessin industriel, étude de projets techniques, consultations professionnelles techniques pour la robinetterie et

les appareils et installations sanitaires; services de décoration et services de conseil en décoration pour aménager des salles de bains».