

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 15.03.2011, поданное ООО «ВиниЛюкс-Строй», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009711615, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009711615 с приоритетом от 26.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 06 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УЛЬТРАВУД ULTRAWOOD», выполненное буквами черного цвета русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009711615 в отношении всех товаров 02, 06 классов МКТУ и части товаров 19 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 19 класса МКТУ «балки; балясины; дранка кровельная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы деревянные тонкие; материалы строительные; обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; перегородки; плитки для настилов, полов; рейки для обшивки стен деревянные; фанера клееная, многослойная; фризы паркетные; шпон; щиты строительные» заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оно воспроизводит наименование американской компании Ultrawood (которая занимается производством товаров однородных заявленным и сотрудничает с известными компаниями как Tiffany & Co, Marriot Hotels, Disney & Universal Studios). Информация дана со ссылкой на Интернет - см. www.ultrawood.com.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 15.03.2011, доводы которого сводятся к следующему.

- компания «UltraWood Products» является американской фирмой, расположенной и осуществляющей свою деятельность на территории США;

- отсутствие русскоязычной версии сайта компании «UltraWood Products» является дополнительным подтверждением её незаинтересованности российским рынком;

- ошибочное представление о производителе может возникнуть у потребителя если он уже знаком с товарами и услугами, производимыми и оказываемыми под этим обозначением другим производителем;

- доказательств производства и реализации товаров американской компании на территории РФ на её сайте не представлено, так же как и в сети Интернет;

- в то время как заявитель (ООО «ВиниЛюкс-Строй») ведет активную работу по продвижению и рекламе товаров под заявленным обозначением на рынке строительных материалов, принимая участие в профессиональных выставках MosBuild 2010 и ИНТЕРЬЕР ШОУ 2010, размещал рекламу в журналах «КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ» и «ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА»;

- в 2008 году на имя учредителя ООО «ВиниЛюкс-Строй» М.В. Подреза было зарегистрировано доменное имя ultrawood.ru, на своем сайте заявитель размещает подробную информацию о товарах под обозначением «ULTRAWOOD»;

- в конце августа 2010 был выпущен рекламный видеоролик на продукцию под обозначением «УЛЬТРАВУД ULTRAWOOD»;

- товары, выпускаемые заявителем и американской компанией «UltraWood Products», не однородны;

- заявитель выпускает элементы декоративной отделки интерьера (молдинги, карнизы. Наличники, плинтуса, профили).

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 29.09.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении всех товаров, приведенных в заявленном перечне.

Возражение содержит следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 29.09.2010 [1];
- распечатка обозначения по заявке № 2010738243 [2];
- буклет Ultrawood [3];
- распечатка информации о компании «UltraWood Products» [4].

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

С учетом даты (26.05.2009) поступления заявки № 2009711615 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 либо его изготовителя.

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.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке № 2009711615 словесное обозначение «УЛЬТРАВУД ULTRAWOOD» выполнено буквами черного цвета русского и латинского алфавитов в две строки.

Действительно, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как обозначение, которое воспроизводит название американской компании «UltraWood Products», ввиду нижеследующего.

Согласно имеющейся в Интернете информации размещенной на сайте [ultrawood.com] компания «UltraWood Products» была основана в 1988 году в городе Лайтхаус Пойнт, в штате Флорида (Северная Америка). С момента основания, компания стремится быть лидером среди производителей продукции из древесины. Она придерживается стратегии постоянного вывода на рынок новых продуктов и услуг. Её команда занимается исследованиями и разработками инновационных и экологически безопасных продуктов.

Компания «UltraWood Products» производит экологически чистую и престижную древесину высочайшего качества, используя в производстве современные технологии. Эти технологии позволяют поставлять в любом объеме партии экзотических видов древесного шпона.

Компания предлагает широкий спектр таких товаров как шпон, готовое покрытие, столы, лазерная мозаика, крашенное дерево, Embella (красивые и экзотические панели из шпона), Vinterio (линейка продуктов, выполненных из одной породы дерева), Stratus (линейка продуктов выполненных из дорогостоящих деревянных покрытий, применяемых в архитектурных проектах, мебели, декоративных накладках и панелях, настилке полов, дверях, шкафах, упаковке и т.п.), а также аксессуаров из обработанного дерева для дома и офиса (уникальные коробки для чая, подносы, стойки для зонтов и др.).

Продукция компании UltraWood используется на круизных судах, в казино, отелях, яхтах класса люкс, в экскурсионных автобусах, самолетах, офисах крупных компаний, больницах, автомобилях и ресторанах, а также в различных небольших частных столярных цехах.

Клиентами компании UltraWood являются гостиницы и рестораны (Marriott Hotel, Maxwell's Chop House), магазины (Tiffany & Co., Saks Fifth Avenue), казино (Golden Moon Casino, Caesars Palace), а также владельцы яхт и круизных лайнеров [см. ultrawood.com/ [4].

На сайте [ultrawood.ru], принадлежащему единственному участнику компании заявителя, размещена следующая информация.

Предлагается широкий ассортимент продукции (карнизы, молдинги, наличники, панели, плинтуса, плиты/дверные доборы, подоконники/полки, профили, финишные молдинги) ULTRAWOOD, который производится на Американских заводах, что гарантирует высокое качество изделий, соблюдение технологических норм и стандартов.

Её массовые продажи в США начались около 2-х лет назад. Компания поставляет на российский рынок порядка 60-ти различных профилей.

Из видео-ролика, размещенного на CD-диске, находящемся в материалах дела, следует, что «архитектурный лдф декор UltraWood, до сегодняшнего времени не продавался на территории России. В Северной Америке этот материал распространялся также как и ламинат или гипсокартон».

В имеющихся в материалах дела копиях журналов за 2010 год «Квартирный ответ» и «Идеи вашего дома» размещена информация о том, что «архитектурный декор Ultrawood – новая классика на Российском рынке, на протяжении многих лет он является незаменимым элементом оформления интерьеров в Северной Америке».

Как видно, представленная информация не дает коллегии оснований для вывода о том, что товар, маркируемый «UltraWood», производится заявителем или по его заказу, а не американской компанией «UltraWood».

Мнение заявителя о том, что компания «UltraWood Products» не распространяет свою продукцию на российском рынке, не зарегистрировало используемое ею обозначение «UltraWood» в качестве товарного знака на территории России и, следовательно, не имеет намерений выйти со своим товаром под маркой «UltraWood» на российский потребительский рынок, не опровергает информацию о компании «UltraWood Products» и ее продукции и не дает повода для регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя чужого фирменного наименования.

Следует отметить, что какой-либо информации о хозяйственные связи между заявителем и компанией «UltraWood Products» у коллегии не имеется.

В силу изложенного заявленное обозначение «УЛЬТРАВУД ULTRAWOOD», используемое в качестве средства маркировки заявленных товаров, способно порождать у российского потребителя ассоциации с американской фирмой «UltraWood Products», расположенной в Северной Америке. Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства маркировки части товаров 19 класса МКТУ, указанных в заявке, способно вызывать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров.

Что касается имеющейся в материалах заявки информации об участии заявителя в выставках, в частности о буклете MosBuild апрель 2010 года, необходимо указать следующее.

Указанная информация датирована 2010 годом, то есть позже даты приоритета (26.05.2009), в ней содержатся сведения о компании ВиниЛюкс-Строй, которая является поставщиком на российский рынок товаров ряда иностранных компании, в том числе архитектурного декора Ultrawood и в качестве интернет адреса указан сайт www.vinylux.ru.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает сведениями, опровергающими решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.