


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.12.2018, поданное ООО «ФЛЭШ-ЛАТИФУНДИЯ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 869954, при этом установлено следующее.



Объемный знак «  » с конвенционным приоритетом от 28.04.2005 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 19.10.2005 за № 869954 на имя компании «Grundfos Holding A/S », Дания, в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В поступившем 29.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №869954 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской

Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 (далее – Закон) в силу того, что оспариваемый знак представляет собой форму товара, которая не обладает различительной способностью и определяется исключительно свойством и назначением товара.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869954 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия контракта № 07-05-18 от 07.05.2018;
2. Копия международной товарно-транспортной накладной от 14.05.2018;
3. Копия нотариального протокола осмотра вещественного доказательства;
4. Копия искового заявления правообладателя;
5. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2018 по делу № А40-175144/2018.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 29.03.2019 и 24.07.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что данное обозначение имеет обусловленную не только функциональным назначением форму и эта форма не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения;
- оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную форму товара, обладающей рядом отличительных особенностей, которые четко различимы и не обусловлены исключительно функциональным назначением, позволяющих отличать ее от иных используемых на российском рынке до даты приоритета знака товаров 07 класса МКТУ (например, усовершенствованный корпус оригинальной формы с

воздухоотделителем и клеммную коробку, что является нетипичным для однородной продукции других производителей. На корпус в верхней по центру нанесен логотип со стилистическим изображением Архимедова винта, который пользуется дополнительной правовой охраной в соответствии со знаком по международной регистрации №757503);

- при формировании Интернет-запроса с указанием в поисковой строке «формы циркуляционных насосов» результатом является большое количество альтернативных вариантов выполнения циркуляционных насосов, реализуемых иными хозяйствующими субъектами на товарном рынке;

- доводы возражения не подтверждены документально, в связи с чем они являются декларативными и неубедительными;

- анализа элементов формы и связи этих элементов с набором определенных возможностей, способностью выполнять какие-либо функции в возражении не содержится;

- оспариваемый знак в результате его интенсивного и продолжительного использования на территории Российской Федерации приобрел известность и узнаваемость среди российских потребителей. Компания «Грундфос холдингс А/С» является одной из самых известных среди производителей и продавцов циркуляционных насосов;

- согласно представленным распечаткам из сети Интернет упомянутый насос в течение длительного времени представлен на рынке Российской Федерации. Справка от правообладателя подтверждает высокие объемы реализованной продукции;

- насос, изображенный в знаке по международной регистрации №869954, экспонировался на многочисленных выставках;

- за 14 лет широкомасштабного использования оспариваемого знака на никто из реальных конкурентов правообладателя, производящих и поставляющих на российский рынок насосы, к примеру: зарубежные компании «WILO SE» (бренд «WILO»), «Valtec s.r.l.» (бренд «VALTEC»), «DWT HOLDING S.P.A.» (бренд «DAB»), «LEO GROUP CO., LTD.» (бренд «LEO»), «A2 Capital Partners Limited»

(бренд «Wester»), отечественные ООО "Джилекс" (бренд «ДЖИЛЕКС»), ООО "Акварио" (бренд «AQUARIO»), ПТК "Инсэл", ГК "Импульс" и др., - ни разу не усомнился в различительной способности спорного знака и не рассматривал его в качестве неохраноспособного обозначения, которое препятствует им в реализации собственной продукции аналогичной формы;

- оспариваемый знак является частью довольно обширной серии изобразительных и объемных знаков правообладателя, поэтому предоставление правовой охраны международному знаку № 869954 на территории России не может рассматриваться как результат случайной ошибки эксперта. Данный подход Роспатента к анализу объемных знаков сходной формы в период, датируемый 2005-2007 гг., носил системный характер, отражающий единообразие правоприменительной практики;

- на дату приоритета оспариваемой регистрации никто, кроме компании «GRUNDFOS» и подконтрольных ей юридических лиц, не использовал форму, защищенную объемным международным знаком №869954. Приблизительно с 2011 года эту форму стали копировать недобросовестные компании-имитаторы, осознав, что она характерна для наиболее успешных и активно продаваемых товаров 07 класса МКТУ;

- правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена на территории Армении, Болгарии, стран Европейского Союза, Грузии, Хорватии, Кыргызстана, Республики Молдовы, Черногории, Туркменистана и т.д. Практика регистрации оспариваемого знака в иных странах подтверждает доводы правообладателя о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба об оставлении в силе правовой охраны знаку по международной регистрации №869954.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ (6);
- справка об объемах реализованной продукции и территории ее распространения от 26.03.2019 (7);
- распечатки Интернет-страниц о территории продвижения товара (8);

- документы об участии правообладателя в выставках (Иннопром-2012, Иннопром-2013, Иннопром-2016, Иннопром-2017, Иннопром-2018, Интерстройэкспо 2003, Интерстройэкспо 2004, Экватэк 2018, Стройсиб – 2011, Стройсиб-2012, Ваш коттедж 2018 и др.) (9);
- сертификаты соответствия (№РОСС ДК.АЯ56.В13397 со сроком действия с 17.06.2005 по 16.06.2007, №РОСС ДК.АЯ56.В27880 со сроком действия с 15.06.2007 по 14.06.2010, №РОСС ДК.АЯ56.В41959 со сроком действия с 02.06.2010 по 01.06.2012, №ТС RU С-ДК.АИ30.В.00651 со сроком действия с 02.04.2014 по 01.04.2019, №ЕАЭС RU С-ДК.БЛ08.В.00145/19 со сроком действия с 12.03.2019 по 11.03.2024) (10);
- распечатки из сети Интернет о продаже насосов правообладателя (11);
- сведения о публикациях в открытых источниках информации о насосах правообладателя (12);
- сведения из реестра МБ ВОИС о знаке по международной регистрации №869954 (13);
- распечатки Интернет-страниц об альтернативных формах насосов (14).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.07.2019, правообладателем были представлены следующие дополнительные материалы:

- общедоступная информация из сети Интернет о деятельности компании правообладателя в России и в глобальном масштабе (14);
- каталоги продукции правообладателя (15);
- общедоступная информация о лидерах рынка циркуляционных насосов в России (16);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Флэш-Латифундия" (17);
- перечень объемных товарных знаков правообладателя, охраняемых в России (18);
- копии судебных актов по делам №№ СИП-324/2017, СИП-325/2017, СИП-286/2015 (19).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3. совместного Постановления Пленума

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.04.2005) оспариваемого знака по международной регистрации №869954 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.


Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот Российской Федерации циркуляционные насосы. Арбитражным судом города Москвы был рассмотрен иск от правообладателя к ООО «ФЛЭШ-ЛАТИФУНДИЯ» о нарушении прав на оспариваемый знак. Согласно Решению упомянутого суда от 24.12.2018 по делу №А40-175144/18/18-134-1240 исковые требования правообладателя были удовлетворены. Указанное позволяет признать ООО «ФЛЭШ-ЛАТИФУНДИЯ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №869954.



Оспариваемый знак «  » представляет собой объемное обозначение в виде корпуса, с лицевой стороны корпуса размещена накладка, в центре которой находится резьбовая заглушка. От корпуса вверх и вниз отходят патрубки. К левой стороне корпуса присоединена деталь квадратной формы, от которой отходит цилиндрическая деталь. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ знака по международной регистрации №869954 показал, что он представляет собой насос с мотором, предназначенным для перекачки воды, поддержания нужного давления в системе, двумя патрубками для соединения с трубами системы отопления, а также с квадратной (клеммной) коробкой для соединения с проводами электросети. На корпусе с мотором имеется винт-пробка, фиксирующий корпус и электродвигатель. Таким образом, в оспариваемый знак включено реалистичное изображение циркуляционного насоса, форма которого

обусловлена его функциональным назначением.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «circulating pumps, centrifugal pumps, pumps for water supply, pumps for fresh and polluted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil, hydraulic pumps, air compressor pumps, regulation and control devices for use in connection with pumps and pumping plants, such as valves, cocks, packings and automatic regulating valves, machine tools, electric motors (not for land vehicles), filters (being parts of machines and motors), cleaning apparatus (being parts of machines and motors) and cleaning machines» (циркуляционные насосы, центробежные насосы, насосы для водоснабжения, насосы для пресной и загрязненной воды, насосы промышленного назначения, насосы для мазута, гидравлические насосы, насосы воздушных компрессоров, регулирующие и регулирующие устройства для использования в связи с насосами и насосными установками, такие как клапаны, краны, упаковки и автоматические регулирующие клапаны, станки, электродвигатели (не для наземных транспортных средств), фильтры (являющиеся частями машин и двигателей), очистительные устройства (являющиеся частями машин и двигателей) и очистительные машины).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. Знак по международной регистрации представляет собой изображение циркуляционного насоса. Правовая охрана упомянутому знаку предоставлена для товаров 07 класса МКТУ, относящихся к насосам и их частям. В связи с изложенным, знак по международной регистрации №869954 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой форму товара, которая определяется исключительно назначением товаров.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание положения пункта с – (1) статьи бquinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, согласно которым, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Кроме того, при рассмотрении возражения учитывалась норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которой положения подпунктов 1-

3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Согласно пункту 173 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

С учетом вышеизложенного, коллегия приняла во внимание следующие материалы (6-19) и пояснения правообладателя. На сегодняшний день концерн «GRUNDFOS» включает 83 собственные компании в 56 странах мира, 16 производственных площадок, 12 знаковых брендов и 5 компаний с другим направлением бизнеса. Ежегодно концерн «GRUNDFOS» выпускает более 17 миллионов единиц насосного оборудования. В России насосы «GRUNDFOS» продаются с 1960-х годов. В 1992 году правообладатель официально открыл первое представительство в России, в 1998 - было учреждено российское юридическое лицо ООО «ГРУНДФОС». В 2005 году в Истринском районе Московской области был построен завод «ГРУНДФОС ИСТРА». На сегодняшний день общий объем инвестиций холдинга компаний «GRUNDFOS» в российскую экономику составил более 100 миллионов евро, 80 миллионов евро из которых вложено в производство. В 2011 году была построена вторая очередь завода.

Компания правообладателя имеет представительства во всех федеральных округах Российской Федерации, а также широкую дилерскую сеть и сеть авторизованных дилерских центров «GRUNDFOS» (14).

На насос, воспроизведенный в оспариваемом знаке, получены сертификаты соответствия (10), оформляемые с 2005 года по настоящее время.

Правообладатель активно экспонирует произведенную продукцию на многочисленных масштабных выставках (9).

Согласно справке (7) правообладателем на территории Российской Федерации было реализовано 4583970 штук циркуляционных насосов, защищенных оспариваемым знаком, на сумму 14888133348 рублей.

Приложенный к материалам отзыва отчет ВЦИОМ (6) подтверждает известность оспариваемого знака абсолютному большинству респондентов (96%). При этом 48% опрошенных, руководствуясь формой и расположением внешних деталей насоса на изображении, совпадающем с оспариваемым знаком по международной регистрации №869954, указала, что данный насос используется компанией правообладателя.

Продукция правообладателя под оспариваемым знаком занимает лидирующую позицию на рынке насосного оборудования, что подтверждается независимыми обзорами в СМИ и на видеохостинге Youtube (11-12, 16).

С учетом всей вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о длительном и интенсивном использовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №869954 его правообладателем, в результате чего он приобрел различительную способность на дату подачи возражения.

В связи с изложенным, доводы, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать необоснованными.

Учитывая всю вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2018, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №869954.