



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2021,

о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2018 на имя ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Дания (далее – заявитель), в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные».

Обозначение «», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным, включает в себя словесный элемент «ROCKWOOL», выполненный оригинальным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита

белого цвета на красном фоне. Словесный элемент обозначения является фантазийным.



Для подтверждения общеизвестности обозначения «» заявителем были представлены следующие материалы:

- учредительные документы заявителя [1];
- отчеты и справки о деятельности заявителя [2];
- правовые акты, официальные документы [3];
- каталоги, брошюры, сертификаты [4];
- договоры поставки продукции заявителя [5];
- договоры поставки – государственные заказы [6];
- фотографии продукции и примеры размещения рекламы товаров заявителя [7];
- документы и материалы, подтверждающие производство и поставку продукции заявителя [8];
- рекламные контракты и договоры [9];
- эфирные справки [10];
- корпоративные газеты и журналы [11];
- информация в СМИ об участии в строительстве и реконструкции известных объектов [12];
- информация о визитах и встречах с высокопоставленными лицами [13];
- годовые отчеты по информационной активности заявителя [14];
- информация о деятельности заявителя в области обучения [15];
- договоры об участии в выставках [16];
- сведения об участии заявителя в выставочных мероприятиях [17];
- сведения о благотворительной и спонсорской деятельности заявителя [18];
- отчет ВЦИОМ «Уровень известности обозначения» по результатам социологического опроса [19].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.04.2021, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено.


К заседанию коллегии, состоявшемуся 02.06.2021, заявитель представил дополнительные материалы, а именно:

- ходатайство об изменении перечня, которое было удовлетворено на заседании коллегии;

- дополнительные пояснения относительно общеизвестности заявленного обозначения [20].

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 11.08.2021 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего



25.02.2021, о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2018 в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные, а именно, материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, вата минеральная (изолятор)» на имя ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2022 года по делу № СИП-1148/2021, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2022, рассмотрение заявления по итогам заседаний коллегии, состоявшихся 21.04.2021, 02.06.2021 перенесено на более поздний срок.

Президиум Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 постановил: решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2022 по делу № СИП-1148/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности без удовлетворения.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2022, изучив все материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегией было установлено следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (25.02.2021) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения;

среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2022 по делу № СИП-1148/2021 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя иностранного лица ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. общеизвестного товарного знака «




» по заявке № 21-001 ОИ в отношении товаров «материалы изоляционные, а именно, материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, вата минеральная (изолятор)» 17 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

Удовлетворить заявление, поступившее 25.02.2021, о признании



комбинированного обозначения «  **» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2018 в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные, а именно, материалы звукоизоляционные,**

материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, вата минеральная (изолятор)» на имя ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S.