

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 04.08.2017, поданное ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», Московская обл., г. Видное (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393754 при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008734515 с приоритетом от 31.10.2008 зарегистрирован 16.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 393754 на имя ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ «валики малярные». Срок действия регистрации 31.10.2018.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово **GIRPAINT**, выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.08.2017 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 393754 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «GIRPAINT» было зарегистрировано в 1986 году в качестве товарного знака для маркировки товаров 24 класса МКТУ в Германии на имя компании «Girmes GmbH», которая является известным в мире производителем различных видов тканей;

- обозначение «Girpaint» использовалось для маркировки полиакрилового материала на тканевой основе, предназначенного для использования при лакокрасочных работах;
- фантазийное слово «Girpaint» образовано от первых трёх букв компании - производителя материала – «GIRmes», а также слова «PAINT» - в переводе с английского языка на русский язык - «краска»;
- компания «Girmes GmbH» получила права на ряд национальных и международных регистраций знаков со словом «GIRPAINT» (правовая охрана была предоставлена в странах: Бенилюкс, Швейцарии, Германии, Испании, Франции, Италии, Марокко и Советского Союза, а впоследствии после распада СССР знак продолжал действовать на территории Российской Федерации, также в отношении товаров 24 класса МКТУ);
- материал «GIRPAINT» активно использовался различными производителями товаров для отделочных работ в качестве материала шубки для малярных валиков. Популярность и удобство валиков из этого материала были настолько высоки, что сами валики с таким материалом начали называть словом «GIRPAINT», подразумевая, что речь идёт о конкретном типе валика с шубкой из искусственного меха (полиакрила с жёлтой нитью на тканой основе);
- на момент подачи правообладателем заявки № 2008734515 на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении одного товара 16 класса МКТУ «валики малярные» это слово уже являлось характеристикой данного вида товара, указывая на материал шубки;
- помимо характеристики товара, обозначение «GIRPAINT» являлось и указанием конкретной разновидности малярных валиков, то есть обозначением товаров определённого вида (малярных валиков с шубкой из полиамида на тканевой основе с жёлтой полосой);
- обозначение «GIRPAINT» не обладает различительной способностью в отношении малярных валиков, так как использовалось и продолжает использоваться по настоящее время различными независимыми производителями в качестве названия валиков определённого типа;

- с учётом использования обозначения «GIRPAINT» именно как названия определённого типа малярных валиков, регистрация оспариваемого товарного знака является ложной в отношении любых малярных валиков, шубка которых не выполнена из полиакрила на тканевой основе (то есть в отношении всех поролоновых, велюровых, полиамидных, шерстяных, прижимных, игольчатых и т.д. малярных валиков;
- с учётом того, что материал «GIRPAINT» был разработан немецкой компанией «Girmes GmbH», известным производителем различных типов тканей, который продолжает свою деятельность и по настоящее время, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может создать у потребителей ложное представление о том, что правообладатель как-то связан с немецкой компанией, что и дало ему возможность получить исключительное право на обозначение «GIRPAINT»;
- с учётом предложений к продаже до даты приоритета оспариваемого товарного знака материала «GIRPAINT» и малярных валиков, маркируемых обозначением «GIRPAINT» шведскими и польскими компаниями, регистрация оспариваемого товарного знака создаёт дополнительный риск введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака валики с указанием типа «Гирпаинт» или «Girpaint» ввозились на территорию Российской Федерации и предлагались к продаже различными компаниями, в том числе лицом, подавшим возражение;
- поскольку архивная информация более чем десятилетней давности, подтверждающая факт ввоза, у лица, подавшего возражение, не сохранилась, к настоящему возражению нет возможности приложить, например, копии таможенных деклараций, подтверждающих ввоз на территорию Российской Федерации упомянутого товара до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Эта информация сохранилась в таможенных органах и по запросу государственного органа, в том числе Роспатента, должна быть предоставлена;
- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку он создаёт препятствия к

осуществлению продаж малярных валиков одноимённого типа: правообладатель товарного знака рассылает по продавцам малярных инструментов письма-претензии с требованием прекратить нарушение исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393754 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов Патентных Ведомств Германии, ВОИС и поискового сервиса TMView с информацией о товарных знаках со словом «GIRPAINT» с переводом релевантной информации на русский язык – [1];
- копия титульного листа и страницы с выходными данными журнала «Потребитель. Всё для стройки и ремонта» № 14 за 2005 год и страницы с обзором малярных валиков – [2];
- копии страниц сайта шведской компании «TSA AB», сохранённые Интернет-сервисом web.archive.org в разное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака, содержащие информацию о предложении к продаже материала «GIRPAINT» с переводом релевантной информации на русский язык – [3];
- копии страниц сайта польской компании «Befaszczot», сохранённые Интернет-сервисом web.archive.org в разное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака, содержащие информацию о предложении к продаже валиков, маркируемых обозначением «GIRPAINT» с переводом релевантной информации на русский язык – [4];
- распечатка темы «Покраска обоев», созданной в разделе «Школа ремонта» интернет-форума Череповца в 2005 году, при обсуждении которой один из участников 08 августа 2006 года упоминает, в том числе валики типа «Гирпаинт» – [5];
- распечатка первых трёх страниц с результатами поиска в системе «GOOGLE» по слову «GIRPAINT» с использованием фильтра: результаты за период не позже 29 октября 2008 года – [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения. Основные положения отзыва сведены к следующему:

- правообладатель является производителем широкого спектра товаров: различные инструменты, стройматериалы, краски, краски и т.д., которые маркируются различными товарными знаками: «KRAFTOOL» (свидетельства №№ 183635, 227750 и т.д.), «GRINDA» (свидетельства №№ 239991, 316518 и т.д.);
- с использованием обозначения «ГИРПАИНТ» продаются малярные валики: «ЗУБР ГИРПАИНТ», «STAYER ГИРПАИНТ», для их защиты от подделок был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- обозначение «ГИРПАИНТ» использовалось правообладателем для маркировки малярных валиков задолго до регистрации оспариваемого товарного знака;
- компания «Girmes GmbH» является известным производителем различных видов тканей, товарный знак которой был зарегистрирован по 24 класса МКТУ (текстиль и его заменители) и использовался для обозначения полиакрилового материала на тканевой основе, который использовался и используется различными производителями товаров для отделочных работ в качестве шубки для малярных валиков;
- все товарные знаки, правовая охрана которым была предоставлена на имя компании «Girmes GmbH», не являются действующими;
- известность названия «GIRPAINT» как термина сомнительна, поскольку компания «Girmes GmbH» не имела и не имеет действующего товарного знака на территории Российской Федерации и не поставляет на ее территорию материала с названием «GIRPAINT»;
- правообладатель является производителем малярных валиков. Согласно словарным данным «малярный валик» - это инструмент для нанесения лакокрасочных материалов и создания иных защитных и декоративных покрытий на различных поверхностях. Валик состоит из пластмассового ядра, представляющего собой тубус (трубку) из различных полимеров с бюгельным креплением подшипникового типа и шубки, которая крепится к ядру валика

(см. Википедия). То есть, «малярный валик» - это устройство, в котором могут использоваться различные материалы;

- материалы возражения сводятся к тому, что материал «GIRPAINT» может применяться при покраске, при этом в приведенных доказательствах указан малярный валик, маркируемый обозначением «STAYER GIRPAINT», производимый правообладателем;

- обозначение «ГИРПАИНТ» использовалось правообладателем для маркировки малярных валиков задолго до регистрации оспариваемого товарного знака и валики малярные, маркируемые обозначениями «ГИРПАИНТ / GIRPAINT», приобрели различительную способность только благодаря правообладателю.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены выписки из каталогов «МАСТЕРНЭТ» за 2000, 2001, 2004, 2005 гг. - [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 04.08.2017, коллегия считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты приоритета (31.10.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Обозначения, указанные в подпункте (2.3.2.1), (2.3.2.3) Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпункте (2.3.2.1), (2.3.2.3) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Оспариваемый товарный знак **GIRPAINT** является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «валики малярные».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

Лицо, подавшее возражение, в качестве заинтересованности в материалах возражения приводит довод о том, что им на территорию Российской Федерации ввозились и предлагались к продаже валики с указанием типа «ГИРПАИНТ / GIRPAINT». Поскольку архивная информация, подтверждающая факт ввоза, у лица, подавшего возражение, не сохранилась, к настоящему возражению не приложены, например, копии таможенных деклараций, подтверждающих ввоз на территорию Российской Федерации упомянутого товара до даты приоритета оспариваемого товарного знака. По мнению лица, подавшего возражение, эта информация сохранилась в таможенных органах и по запросу государственного органа, в том числе Роспатента, должна быть предоставлена.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариваем предоставлением правовой охраны товарным знакам или с их прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не предусмотрено направление

запросов в государственные органы с целью подтверждения доводов и обоснований лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» могло быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393754 в отношении товаров 16 класса МКТУ «валики малярные».

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3.2 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» (утв. Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. № 26) «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным».

Согласно представленным источникам [2-6] название «GIRPAINT / ГИРПАИНТ» упоминается как: «валик из полиамида или его модификации гирпаинта – полиакрила на тканой основе с желтой ниткой» (журнал [2]), «тканая полиамидная пряжа, длина ворса 18 мм (также имеется длина 13 мм), концы шероховатые», «шубка GIRPAINT», «валик GIRPAINT» (данные сети Интернет [3]), «валик типа Гирпаинт» (распечатка Интернет-форума [5]), «мини-валик сменный «ГИРПАИНТ»; Gir Paint Roller» и т.д. (распечатка страницы Google [6]). Изложенное позволяет прийти к выводу, что обозначение «GIRPAINT» не может однозначно ассоциироваться с определенным видом товара в области ремонтно-отделочных работ.

Следовательно, из представленных документов [2-6] не усматривается, что обозначение «GIRPAINT» использовалось длительное время в качестве названия (наименования) товара определенного вида в области ремонтно-отделочных работ многими специалистами, работниками торговли, потребителями. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «GIRPAINT» используется в качестве наименования товаров 16 класса МКТУ «валики малярные», в связи с чем, оно потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия конкретного товара.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (31.10.2008) товарный знак по свидетельству № 393754 превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Оспариваемый товарный знак никакой узко специальной информационной нагрузки в отношении товара 16 класса МКТУ «валики малярные» не несет. Таким образом, обозначение «GIRPAINT» является фантазийным и не является прямым

указанием на какую-либо характеристику, в том числе свойство, материал или состав товара 16 класса МКТУ «валики малярные».

Как указывалось выше, из представленных документов [2-6] усматривается, что обозначение «GIRPAINT» используется и в качестве названия полиакрила на тканой основе с желтой ниткой, и тканой полиамидной пряжи, и шубки, и валика, и мини-валика и т.п., что предполагает неоднозначность восприятия данного обозначения. При этом каких-либо специализированных словарных источников, энциклопедических данных в области ремонта и строительных материалов лицом, подавшим возражение, представлено не было. Согласно данным отзыва правообладателя в соответствии со словарными данными (см. Википедия): «малярный валик» - это инструмент для нанесения лакокрасочных материалов и создания иных защитных и декоративных покрытий на различных поверхностях. Валик состоит из пластмассового ядра, представляющего собой тубус (трубку) из различных полимеров с бюгельным креплением подшипникового типа и шубки, которая крепится к ядру валика. То есть «малярный валик» - это устройство.

Кроме того, из материалов возражения не следует, что потребители однозначно, без ассоциаций идентифицируют валики с обозначением «GIRPAINT», с конкретным его типом и с шубкой из искусственного меха (полиакрила с жёлтой нитью на тканой основе).

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что обозначение «GIRPAINT» не является прямой характеристикой товара и не указывает на свойство, материал, либо состав товаров 16 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия считает довод лица, подавшего возражения, о том, что оспариваемый товарный знак «GIRPAINT» по свидетельству № 393754 характеризует товар 16 класса МКТУ «валики малярные», указывая на его свойства (материал, состав), не обоснованным.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «GIRPAINT» не обладает различительной способностью в отношении малярных валиков, так как использовалось и продолжает использоваться по настоящее время различными независимыми производителями в качестве названия валиков определённого типа, не подтверждены документально.

В отношении несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству № 393754 ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несет. Вместе с тем, материалы возражения [1-6] содержат информацию о немецкой компании «Girmes GmbH» (упоминается как известный производитель различных типов тканей и владелец товарных знаков «GIRPAINT», действовавших ранее в отношении товаров 24 класса МКТУ на территории других стран), о различных шведских и польских компаниях, а также о компании «GOLDFADEN Art.», при помощи которых материал «GIRPAINT» и малярные валики «GIRPAINT» предлагались к продаже. Из представленных сведений не следует, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 393754 порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товаре, либо его изготовителе. Кроме того, документы [1-6] не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, либо иными вышеуказанными лицами потребители были введены в заблуждение в отношении товара 16 класса МКТУ «валики малярные», либо его производителя.

Из материалов отзыва и документов [7] следует, что правообладателем оспариваемый товарный знак используется в качестве средства индивидуализации товаров 16 класса МКТУ, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 393754.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 393754 пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ являются недоказанными.

Доводы, изложенные в особом мнении лица, подавшего возражение, касаются комментария отзыва правообладателя. При этом представитель лица, подавшего возражение, настаивает, что доводы и материалы настоящего возражения свидетельствуют о неправомерности предоставления правовой охраны

оспариваемому товарному знаку в связи с нарушением норм пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Выводы коллегии по результатам рассмотрения настоящего возражения приведены в настоящем заключении, при этом доводы особого мнения не влияют на ее выводы, поскольку, как было установлено выше, доводы возражения являются недоказанными.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 393754.**