

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.06.2010 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №997258, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2010, поданное компанией «Kim Jarolim Im-und Export GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесными элементами «LIQUID» и «PENOPLAST» произведена МБ ВОИС 23.02.2009 за № 997258 для товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя «Uždaroji akcinė bendrovė "TEGROS INVESTICIJA"», Литва (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №997258 представляет собой этикетку красного цвета, содержащую словесные элементы «LIQUID» и «PENOPLAST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде помещенного в верхний левый угол прямоугольника, внутри которого расположены стилизованные изображения ванной, двери, дома, гудка, трубы. Словесный элемент «PENOPLAST», расположенный в центральной части знака, вертикально ориентирован, каждая буква слова находится на отдельной строке. Словесный элемент «LIQUID» помещен перпендикулярно к словесному элементу «PENOPLAST». В нижней части знака расположена полоса черного цвета, на которой трижды один за другим помещены словесные элементы «LIQUID PENOPLAST». Фоном этикетки являются равномерно расчерченные горизонтальные линии разной ширины.

На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №997258 испрашивается в красном, белом, черном и желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам 29.06.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №997258, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «PENOPLAST» знака по международной регистрации №997258 является транслитерацией слова «пенопласт». Пенопласт широко применяется в строительстве, в частности, в качестве уплотнительных и изоляционных материалов;
- слева на знаке расположены изобразительные элементы, которые указывают на применение продукта, в частности для формирования теплоизоляционных ванн и душевых кабин, монтажа оконных рам и дверных коробок и др.;
- таким образом, элементы, составляющие знак по международной регистрации №997258, указывают на вид товара, его качество, свойства и назначение и в силу этого не могут быть признаны охраняемыми для монтажной, уплотнительной и изоляционной пены. А в качестве неохраняемого элемента они не могут быть включены в состав знака, так как занимают в нем доминирующее положение;
- в отношении иных товаров (например, материалы для конопачения) знак по международной регистрации является ложным, поскольку вызывает в сознании потребителя определенные ожидания о свойствах товара, которые не соответствуют действительности для всех товаров, которые не являются пеной;
- на рынке широко представлены товары другого производителя, а именно компании «Kim Jarolin Im-und Export GmbH» (Германия), которые продаются на территории России под товарным знаком «КИМТЕС» в упаковке с аналогичной маркировкой на протяжении длительного времени. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №997258 может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, акцентировало внимание на правомерность оспаривания признания правовой охраны знаку по международной регистрации на стадии до вынесения ведомством окончательного решения.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №997258 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Копия материалов договор поставки № СА 05 от 22.05.2008 на 9 л.[1];
2. Копия материалов договор поставки № 1001 от 26.05.2008 на 8 л.[2];
3. Копия материалов договор поставки № ТБ-20 от 01.05.2008 на 12 л. [3];
4. Распечатка сведений из сети Интернет на 11 л. [4];
5. Каталоги – 2 шт. [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.09.2010, указал на тот факт, что в отношении оспариваемого знака по международной регистрации №997258 был принят предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ. Окончательного решения в отношении указанной международной регистрации принято не было.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения возражения от 29.06.2010 включает в себя упомянутый выше Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридский протокол), Общую инструкцию к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и протокола к данному соглашению (далее - Инструкция).

Пунктом 1 статьи 5 Мадридского протокола установлено, что ведомство Договаривающейся Стороны, получившее уведомление Международного бюро о расширении на эту Договаривающуюся Сторону охраны, возникающей в результате международной регистрации, имеет право заявить в уведомлении об отказе, что в указанной Договаривающейся Стороне охрана не может быть предоставлена знаку, являющемуся предметом этого расширения.

Согласно пункту 2 (а) статьи 5 Мадридского протокола любое ведомство, которое хочет воспользоваться этим правом, должно уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в течение срока, предусмотренного применимым для этого ведомства законом, не позднее истечения одного года, считая с даты, на которую уведомление о распространении охраны, предусмотренное в пункте 1 данной статьи, было направлено этому ведомству Международным бюро.

В соответствии с пунктом 1 (а) Правила 17 Инструкции уведомление о предварительном отказе может включать заявление с изложением оснований, по которым Ведомство, делающее уведомление, считает, что охрана не может быть предоставлена в соответствующей Договаривающейся стороне.

Пунктом 6<sup>a</sup> Парижской конвенции предусматривается, что условия регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В соответствии со статьей 1480 Кодекса государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1499 Кодекса по результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с пунктом 3 статьи 1499 Кодекса до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного

обозначения требованиям законодательства с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.

Согласно пункту 5 (а) Правила 17 Инструкции [подтверждение или отзыв предварительного отказа] ведомство, которое направило Международному бюро уведомление о предварительном отказе, направляет Международному бюро после выполнения всех процедур в отношении указанного Ведомства, относящихся к охране знака, заявление с указанием: (i) что отказ в охране знака в Договаривающейся стороне касается всех товаров и услуг; (ii) что охрана знака в Договаривающейся стороне касается всех запрошенных товаров и услуг; или (iii) товаров и услуг, в отношении которых знак охраняется в соответствующей Договаривающейся стороне.

Обращение к материалам дела показало следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №997258 был зарегистрирован в Международном бюро 23.02.2009. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Международного бюро, 16.04.2009 Международным бюро было направлено уведомление о расширении охраны знака (Data de notification) на Договаривающиеся Стороны, предусмотренное пунктом 1 статьи 5 Мадридского протокола. Именно с этой даты начинается исчисление годового срока, в течение которого федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить Международное бюро о своем предварительном отказе в соответствии с пунктом 2 (а) статьи 5 Мадридского Протокола и пунктом 1 Правил 17 Инструкции.

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности было направлено соответствующее уведомление от 17.03.2010 о предварительном отказе с указанием того, что охрана знаку по международной регистрации №997258 на территории Российской Федерации не может быть предоставлена. Согласно пункту 3 статьи 1499 Кодекса владельцу знака по

международной регистрации №997258 предоставлен шестимесячный срок для предоставления своих доводов относительно мотивов предварительного отказа, исчисляемый с даты направления уведомления от 17.03.2010.

Однако на дату поступления возражения от 29.06.2010 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997258 срок, в течение которого федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может заявить о предоставлении правовой охраны или о невозможности предоставления таковой, еще не истек.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 1512 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак. Поскольку указанного решения Патентным Ведомством Российской Федерации принято не было, возражение от 29.06.2010 не подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2010.**