

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 29.07.2020. Данное возражение подано компанией «Rochling Engineering Plastics SE & Co. KG», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1444643, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Lignostone» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.09.2018 за №1444643 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07, 09, 17, 19 классов МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 27.03.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1444643 в отношении товаров 07, 09, 17, 19 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «Lignostone» не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 3 пункта 1 и в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «LIGNOSTONE» зарегистрирован на имя заявителя во многих странах мира;

- на территории Российской Федерации заявленное обозначение используется, по меньшей мере, с 2013 года.

Заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2020, было подано ходатайство о переносе рассмотрения возражения в связи с необходимостью представить дополнительные материалы. Сведения, представленные на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2020, сводятся к следующему:

- ссылка на словарь, указанная экспертизой в решении об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1444643, относится к Большому немецко-русскому словарю и русско-немецкому словарю 2003;

- большинство других немецко-русских словарей не содержит слова «lignostone»;

- ссылки на www.multitran.ru и www.wikipedia.ru не являются словарно-справочными источниками;

- приведенные в материалах дела источники информации не являются достоверными и не подтверждают, что слово «lignostone» является общепринятым термином в области деятельности заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1444643 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 17, 19 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о регистрациях «lignostone» в других странах мира;
2. Информация об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации;

3. Копии страниц из словарей иностранных слов;
4. Информация о сайте Мультитран;
5. Копии страниц Большого англо-русского политехнического словаря и Нового англо-русского словаря;
6. Информация с сайта Wikipedia о смоле для дерева.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (12.09.2018) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их

использования. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Знак по международной регистрации №1444643 «Lignostone» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «L». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 07, 09, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику знака по международной регистрации и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Анализ словарно-справочной литературы (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Большой немецко-русский и русского-немецкий словарь. 2003; Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова и др. Большой немецко-русский словарь. 1969. – 35 с.) показал, что словесный элемент «lignostone» переводится с немецкого языка на русский язык как «лигностон, пластмасса из древесины, пластифицированная древесина».

Прессованную древесину выпускают в виде досок, брусков, плит, втулок и др. Эта древесина обладает высокой ударной прочностью, пластичностью, малым

коэффициентом трения и повышенной влагостойкостью. Прессованную древесину применяют для изготовления деталей машин, работающих при ударных нагрузках, а также антифрикционных деталей. Древеснослоистые пластики применяют как конструкционный материал в машино- и судостроении, как электроизоляционный и конструкционный материал для производства деталей аппаратуры высокого напряжения. Они пригодны для изготовления гибочных штампов, оправок, а при условии смазки водой и при температуре трения не выше 60°C — тяжело нагруженных подшипников (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85703/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5>. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.).

Учитывая семантику заявленного обозначения, в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ «*compressed solid wood parts and artificial resin-compressed wood components being parts of machines and electrical apparatus for use in the industry of textile, foundry, construction, conveying installation, glass, paper, ceramic, steel, metal, wood, plastic, packaging material, food, and luxury food and alcohol, and in agriculture and mining*» (перевод: «детали из спрессованной цельной древесины и компоненты из спрессованной искусственной смолой древесины, являющиеся частями машин и электрических аппаратов для использования в текстильной, литейной, строительной, конвейерной промышленности, производстве стекла, бумаги, керамики, стали, металла, дерева, пластика, упаковочного материала, продукты питания и роскошные продукты питания и алкоголь, а также в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности»), товаров 09 класса МКТУ «*compressed solid wood parts and artificial resin-compressed wood components being parts of instruments (included in this class), parts (isolators) for electric transformers*» (перевод: «детали из прессованной цельной древесины и компоненты из сжатой искусственной смолой древесины, являющиеся частями приборов (включенных в этот класс), частями (изоляторами) электрических трансформаторов»), части товаров 17 класса МКТУ «*insulators and insulating material (electricity, heat);* » (перевод: «изоляторы и изоляционный материал (электричество, тепло)») и части товаров 19 класса МКТУ

«laminated particle board; plates, rings, bars, beams, connectors and mounts of laminated particle board (semi-finished goods) for building purpose; artificial resin-compressed wood; supporting wedges; blocks; t-slot nuts; hardwood wedges» (перевод: «ЛДСП; плиты, кольца, стержни, балки, соединители и крепления из ламинированного ДСП (полуфабрикаты) строительного назначения; искусственная сжатая смолой древесина; поддерживающие клинья; блоки; гайки с т-образным пазом; клинья из твердой древесины»), оно является описательным, указывает на вид товара и материал из которого он произведен, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

Данный вывод также подтверждается и представленными заявителем документами, в частности, в буклете под названием «Высокопроизводительные изоляционные детали для силовых масляных трансформаторов» на странице 3 указано, что «Lignostone» это изоляционный материал для применения его в масляных трансформаторах, который изготовлен из отборного букового шпона.

Для остальных товаров 17 класса МКТУ *«artificial resins in the form of boards and rings for use in manufacture [semi-finished products]; insulators and insulating material (electricity, heat) artificial resins in the form of bars and nuts for use in manufacture [semi-finished products]»* (перевод: «искусственные смолы в виде плит и колец для использования в производстве [полуфабрикаты]; искусственные смолы в виде пластин и гаек для использования в производстве [полуфабрикаты]») и части товаров 19 класса МКТУ *«tank support bearings»* (перевод: «опорные подшипники резервуара»), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товара, что противоречит требованиям изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, соответствующие выводы экспертизы, положенные в основу решения Роспатента от 27.03.2020, следует признать правомерными.

Заявителем представлены документы (2), которые, с его точки зрения, доказывают приобретение знаком по международной регистрации №1444643 дополнительной различительной способности. В отношении данных материалов

необходимо отметить, что половина из них не переведена на русский язык, в связи с чем не может быть проанализирована. Буклет компании «RÖCHLING» содержит упоминания рассматриваемого обозначения, однако не содержит даты, которую можно было бы соотнести с датой приоритета.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленные документы не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании обозначения «Lignostone» заявителем для индивидуализации товаров 07, 09, 17, 19 классов МКТУ, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для вывода о приобретении знаком по международной регистрации №1444643 дополнительной различительной способности на территории Российской Федерации.

Довод о том, что обозначение «Lignostone» зарегистрировано на имя заявителя в ряде стран, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, проверка знака по международной регистрации №1444643 на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2020.