

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам**

Экспертная комиссия на своем заседании 24.05.2011 рассмотрела заявление от 14.02.2011 о признании словесного обозначения «ROCKWOOL» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2006 на имя компании Роквул Интернэшнл А/С (Дания) (далее – Заявитель) в отношении товаров 17 класса МКТУ – материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; шлаковата изоляционная; 19 класса МКТУ – материалы строительные неметаллические (минеральная вата).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ROCKWOOL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом (далее – обозначение «ROCKWOOL»).

В Роспатент поступило заявление от 14.02.2011 о признании указанного обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2006 на имя Заявителя в отношении вышеперечисленных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «ROCKWOOL» Заявителем представлены следующие документальные сведения:

1. Сведения Датского агентства по Торговле и Компаниям.
2. Выписка из Реестра Датского агентства по Торговле и Компаниям.
3. Устав компании, в редакции 22.04.2009.
4. Устав Инвестиционного фонда по Центральной и Восточной Европе.

5. Сертификат на противопожарную конструкцию палубы и переборок, удовлетворяющих требованиям Регистра СССР для применения на судах и объектах по установленному назначению, а также требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 г.
6. Решение совета директоров компании от 11.03.1995 г. о создании торгового представительства на территории Российской Федерации.
7. Свидетельство Московской регистрационной палаты №062.611 от 25.11.1996 на право осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации Московским представительством (без права юридического лица).
8. Свидетельство серия 77№0413590 о постановке на учет в налоговом органе 30.10.1996.
9. Выписка из Реестра торговых компаний и обществ, Копенгаген, Дания о компании Роквул А/С.
10. Разрешения на открытие представительства.
11. Устав ЗАО «Минеральная вата».
12. Договор купли-продажи акций ЗАО «Минеральная вата».
13. Протокол №8 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Минеральная вата» от 19.04.1999.
14. Свидетельство №Р-12146.17 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций.
15. Протокол №9 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Минеральная вата» от 07.05.1999.
16. Протокол №15 годового общего собрания акционеров ЗАО «Минеральная вата» от 12.04.2000.
17. Свидетельство №Р-12146.17.3 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций.
18. Сведения о сфере деятельности Заявителя.

19. Протокол №14 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Минеральная вата» от 20.06.2002.
20. Устав ЗАО «Минеральная вата», утвержденный решением общего собрания акционеров от 20.06.2002.
21. Действующая редакция Устава ЗАО «Минеральная вата», утвержденная решением общего собрания акционеров от 18.08.2009.
22. Протокол №38 общего собрания акционеров от 22.02.2010.
23. Свидетельство №004595995 Министерства РФ по налогам и сборам о внесении ЗАО «Минеральная вата» в Единый государственный реестр юридических лиц.
24. Свидетельство серии 50 №0070069 от 29.07.1999 Министерства РФ по налогам и сборам.
25. Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
26. Выписка из ЕГРЮЛ №3968/1 от 05.10.2010.
27. Устав ООО «Роквул-Сервер», утвержденный решением №1 единственного участника от 08.04.2003.
28. Решение от 28.04.2003 о назначении членов Совета директоров ООО «Роквул-Сервер».
29. Решение №2 от 11.03.2004.
30. Решение №2 от 07.07.2004.
31. Решение №3 от 31.08.2004.
32. Решение №4 от 28.09.2004.
33. Решение №7 от 12.08.2005.
34. Решение от 28.03.2006.
35. Протокол №19 от 05.09.2008 общего собрания участников ООО «Роквул-Север», Протокол №20 от 06.10.2008.

36. Протокол №22 от 25.09.2009 общего собрания участников ООО «Роквул-Север».
37. Протокол №18 от 22.02.2010.
38. Свидетельство серии 47 №001450695 Министерства РФ по налогам и сборам о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 28.05.2003.
39. Сведения о компаниях Заявителя.
40. Сведения о ООО «Татизоляция».
41. Сведения о ООО «Роквул-Урал».
42. Сведения об акционерах ООО «Роквул-Урал».
43. Схема структура компании Заявителя.
44. Свидетельства на товарные знаки, зарегистрированные на имя Заявителя и ЗАО «Минеральная вата».
45. Договоры на использование товарных знаков заявителя с ЗАО «Минеральная вата» и с ООО «Роквул-Север».
46. Сведения об объемах производства продукции с обозначением «ROCKWOOL».
47. Сведения об объемах реализации продукции с обозначением «ROCKWOOL» на территории Российской Федерации и Республики Казахстан в период с 1999 по 2010 год.
48. Сведения об объемах реализации продукции с обозначением «ROCKWOOL» по конкретным регионам Российской Федерации и Республики Казахстан в период с 1999 по 2010 год.
49. Список дилеров компании заявителя.
50. ГОСТ Р52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».
51. Сведения о деятельности компании Заявителя и ассортименте и качестве выпускаемой продукции (каталоги продукции, рекомендации по применению и т.п.).

52. Сведения о затратах на рекламу.
53. Образцы рекламы.
54. Договоры с 1999 по 2005 год на оказание рекламных услуг в СМИ.
55. Договоры с 2002 по 2005 год на изготовление и поставку продукции Заявителя.
56. Образцы упаковок товара, находящегося на строительных площадках при строительстве различных объектов.
57. Договоры с 1999 по 2005 год на участие заявителя в выставках на территории Российской Федерации и за рубежом.
58. Дипломы, награды, фотографии стендов Заявителя на выставках.
59. Договоры с 2002 по 2010 год, касающиеся благотворительной деятельности Заявителя.
60. Публикации статей о Заявителе в печатных периодических изданиях с 2001 по 2005 год.
61. Отчет №100501 «Об оценке рыночной стоимости исключительного права на товарный знак» «ROCKWOOL» на территории Российской Федерации».
62. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей, подготовленный Социологическим факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
63. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса специалистов предприятий, подготовленный Социологическим факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в

Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (далее - Кодекс), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ), 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 со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по определению 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.

Обозначение, используемое в качестве товарного знака, не может быть признано общеизвестным товарным знаком, если оно стало широко известно после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для

использования в отношении однородных товаров (абзац 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

При анализе обозначения «ROCKWOOL» на предмет возможности признания его общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2006 на имя компании Роквул Интернэшнл А/С (Дания) в отношении товаров 17 класса МКТУ – материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; шлаковата изоляционная; 19 класса МКТУ – материалы строительные неметаллические (минеральная вата), Экспертной комиссией установлено следующее.

Норма абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса содержит запрет на признание товарного знака общеизвестным, если он стал широко известен

после даты приоритета тождественного или сходного до степени смешения товарного знака.

В этой связи был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «РОКВУЛ СИЛИНГС» по свидетельству №300031 с приоритетом от 16.03.2005, зарегистрированный на имя Закрытого акционерного общества «Минеральная вата» в отношении товаров и услуг 17, 19, 35 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 17, 19 классов МКТУ, приведенным в заявлении.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «РОКВУЛ СИЛИНГС», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита.

Сходство обозначений установлено на основании звукового тождества словесных элементов «ROCKWOOL»/«РОКВУЛ», при этом совпадающий словесный элемент занимает начальное положение в противопоставленном товарном знаке и несет самостоятельную индивидуализирующую нагрузку, поскольку не образует со вторым словесным элементом словосочетания.

Словесные обозначения «ROCKWOOL» и «РОКВУЛ СИЛИНГС» представляют собой фантазийные слова, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

Наличие графических отличий, выражающихся в использовании различных видов алфавитов при выполнении словесных элементов, не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) необязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны Экспертной комиссией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 17 класса МКТУ – материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы

теплоизоляционные; шлаковата изоляционная и 19 класса МКТУ – материалы строительные неметаллические (минеральная вата), в отношении которых испрашивается регистрация общеизвестного товарного знака, однородны товарам 17 класса МКТУ - изоляционные материалы, в том числе стекловата, и 19 класса МКТУ - строительные материалы из минеральных волокон и минеральной ваты, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №300031, поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одинаковый состав и назначение.

Что касается услуг 35 класса МКТУ - продвижение вышеуказанных товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами), в отношении которых также предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, то они однородны товарам 17, 19 классов МКТУ, указанным в заявлении, поскольку непосредственно связаны с ними.

Таким образом, на указанную в заявлении дату 01.01.2006 у иного лица существовало исключительное право на сходный до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг товарный знак.

В связи с доводом заявителя о том, что компания Роквул Интернэшнл А/С и правообладатель товарного знака по свидетельству №300031 – Закрытое акционерное общество «Минеральная вата» являются “взаимосвязанными участниками одного и того же хозяйственного субъекта – компании Заявителя”, необходимо отметить, что норма абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса не предусматривает возможность исключения из категории «противопоставлений» товарные знаки, зарегистрированные на имя дочерних, либо зависимых компаний.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия не усматривает оснований для признания обозначения «ROCKWOOL» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в заявлении, поскольку оно не соответствует требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами ОИ, Правилами Экспертная комиссия решила:

отказать в удовлетворении заявления от 14.02.2011 о признании обозначения «ROCKWOOL» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.