

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.10.2014, поданное по поручению компании POLIFILM PROTECTION GmbH, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137557, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1137557 знака  произведена Международным Бюро ВОИС 06.06.2012 на имя заявителя – POLIFILM PROTECTION GmbH, Alte Papiermühle Hämmern 10, 51688 Wipperfürth, Germany в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ.

Роспатентом 11.07.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137557 в отношении всех товаров 16, 17 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словосочетание «POLI-FILM» является указанием на вид и свойство товаров 16, 17 классов МКТУ, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Так, в переводе с французского и английского языков, словесные элементы обозначения - «POLI» и «FILM», имеют следующие значения: «POLI» - полированный, отшлифованный, гладкий, скользящий (о поверхности); «FILM» - пленка, тонкий слой чего-либо, покрытие, кинопленка, пленка, фотопленка (см. Яндекс-словари, Мультитран). Данное словосочетание может быть переведено на русский язык как «полированная пленка, «гладкая пленка». Также, по мнению экспертизы, «POLI» - это производное или сокращение слова «полиэтиленовый» (полиэтиленовая пленка – самый популярный упаковочный материал) или же «полипропиленовый» (полипропиленовая пленка – упаковочный материал, отличающийся особой износоустойчивостью и ударопрочностью).

В силу своего семантического значения, словесный элемент «POLI-FILM» не способен индивидуализировать товары и тем самым выполнять функцию товарного знака, поскольку содержит указание на характеристики заявленных товаров. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в случае приобретения ими дополнительной различительной способности.

В поступившем возражении от 15.10.2014 и дополнениях к нему от 21.10.2014, 10.11.2014, 11.02.2015, 20.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- обозначение «POLI-FILM» представляет собой словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита, поэтому потребители, не владеющие иностранными языками, будут воспринимать его как фантазийное;

- элементы «FILM» (в переводе с английского языка: 1. фильм; 2. кинопленка, пленка; фотопленка; 3. кино, кинопромышленность, киноискусство; 4. пленка, толстый слой чего-либо; 5. тонкий лист, тонкая оболочка; 6. фотослой; 7. новообразование в глазу; 8. тонкая нить; в переводе с немецкого языка: 1. пленка, тонкий (маслянистый слой); 2. кино-, фотопленка; 3. фильм; 4. кино, кинематография; в переводе с испанского языка: (кино)фильм; в переводе с французского языка: 1. фильм; 2. киноискусство; 3. ход событий; развертывание; 4. (кино)пленка; 5. рентгеновский снимок; 6. пленка, тонкий слой жидкости; 7. пелена, вуаль) и «POLI» (в английском языке отсутствует; в переводе с немецкого и

испанского языков: полицейский, полиция; в переводе с французского языка: 1. полированный, отшлифованный, гладкий, скользящий (о поверхности); 2. лоснящийся (о шерсти животных); 3. вежливый, учтивый; 4. лоск, глянец, блеск, полировка; 5. полированная поверхность) являются многозначными, поэтому существует множество вариантов перевода обозначения «POLI-FILM» («поли-фильм», «поли-пленка», «поли-тонкая нить» (в переводе с английского языка); «полицейский-пленка», «полицейский-фильм», «полиция-фильм» (в переводе с немецкого языка и испанского языков); «полированный фильм», «полированная пленка», «полированный киноискусство», «вежливый фильм», «вежливая пленка», «лоск фильм», «лоск пленка» (в переводе с французского языка)), а, следовательно, обозначение «POLI-FILM», семантика которого требует домысливания, описательным не является;

- довод экспертизы о том, что элемент «POLI» переводится как «полиэтиленовый» или «полипропиленовый» необоснован, поскольку указанное значение слова в словарях отсутствует, а указанным словам в английском, немецком и французском языках соответствует слово «POLY»;

- в заявленном перечне товаров отсутствует такая позиция как «полированная пленка», «поли-пленка», следовательно, потребителю придется домысливать, что из себя представляют товары «POLI-FILM»;

- заявленное обозначение «POLI-FILM» приобрело различительную способность и, в первую очередь, ассоциируется у потребителя с компанией POLIFILM PROTECTION GmbH (ранее – POLI-FILM GmbH), поскольку «POLI-FILM» представляет собой часть фирменного наименования, разделенного знаком «дефис» на две части;

- при обращении к сети Интернет первые результаты поиска адресуют потребителя на сайт заявителя – www.polifilm.de, на котором содержится информация о местонахождении фирм заявителя (более 50 по всему миру) и его дистрибьюторах, в частности, в Великобритании, Италии, Польше, Франции, Австралии, США, Турции;

- заявителю принадлежат следующие домены: poli-film-group.de, poli-film.de, poli-film-group.com, poli-film.com, poli-film.eu, pf-p.de, polifilm.com.de, polifilm.net, polifilm.com, polifilm.eu, polifilm.de.com, poli-film-protection.com, poli-film-protection.de,

polifilm-protection.de, poli-film-protection.com, polifilmprotection.de, polifilmprotection.com, poli-film.biz, poli-film.asia, poli-film.at, poli-film.org, а также на имя представителя заявителя (ООО «ПОЛИ-ФИЛЬМ-КОНВЕРТИНГ») в России зарегистрирован домен polifilm.ru;

- заявленное обозначение активно используется в России: с 1999 по 2012 год было реализовано продукции более чем на 8 млн. евро двум основным покупателям; с 2004 по 2014 год через дистрибьютора заявителя - компании Prodis GmbH, было продано товаров свыше чем на 23 млн. евро, в частности, продукция приобреталась такими компаниями как ДБХ Остхандельсгезелльшафт мбХ, Москва; ОАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС», Мытищи; ООО «Профиль Урала», Челябинск; ООО «Экон», Подольск; Ялукс Групп, Санкт-Петербург; Дана Инк., Москва; Профиль-с, Новосибирск и др.;

- на продукцию получена разрешительная документация: санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия;

- заявленное комбинированное обозначение наносится непосредственно на этикетку продукции, на которой помимо заявленного обозначения содержится буквенная и цифровая маркировка, позволяющая соотнести соответствующий вид продукции с санитарно-эпидемиологическими заключениями, каталогами продукции, а также дата изготовления и пр., кроме того, заявленное обозначение проставляется на счетах продукции.

Учитывая изложенное, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1137557 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «POLI-FILM».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Информация из интернет-словарей Мультитран и Лингво относительно слов «poli» и «film» [1];

- Перевод слов «полиэтиленовый» и «полипропиленовый» с английского, немецкого, французского языков из интернет-словаря Мультитран [2];
- Информация из словаря «Acronym Attic» (www.acronymattic.com) [3];
- Информация из словаря «Acronymfinder» (www.acronymfinder.com) [4];
- Информация из интернет-словаря Мультитран относительно перевода слова «polyfilm» с английского языка [5];
- Результаты поиска, проведенного по обозначению «poli-film» в поисковых системах Яндекс и Google [6];
- Распечатка информации с сайта www.polifilm.de относительно местонахождения заявителя [7];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.0105.224.П010805.11.07 от 19.11.2007 [8];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.220.П.011236.08.08 от 26.08.2008 [9];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.229.П.015646.03.09 от 18.03.2009 [10];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №№77.01.16.229.П.058260.09.09 от 02.09.2009 [11];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №№77.01.16.229.П.059846.09.09 от 08.09.2009 [12];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №№77.01.16.229.П.017104.03.10 от 23.03.2010 [13];
- Декларация соответствия в отношении товара «пленка полиэтиленовая с маркировкой «POLI-FILM» не для пищевых продуктов», дата принятия декларации: 23.06.2011 [14];
- Декларация соответствия в отношении товара «пленка защитная полиэтиленовая коэкструзионная с маркировкой «Poli-Film» не для пищевых продуктов», дата принятия декларации: 20.06.2012 [15];

- Декларация соответствия Таможенного союза в отношении товара «пленка полиэтиленовая коэкструзионная с маркировкой «Poli-Film» для упаковки непищевых продуктов», дата регистрации: 07.12.2012 [16];

- Декларация соответствия Таможенного союза в отношении товара «пленка полиэтиленовая коэкструзионная для упаковки непищевых продуктов, т.м. «Poli-Film», дата регистрации: 06.12.2013 [17];

- Спецификация №2014-25281 от 30.09.2014 к Контракту №01/102 от 17.09.2012г. [18];

- Копия буклета продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, в которой указаны номера товаров, позволяющие соотнести их с Санитарно-эпидемиологическими заключениями [19];

- Декларация компании POLIFILM PROTECTION GmbH относительно использования товарного знака на территории РФ [20];

- Выписка из торгового реестра, подтверждающая изменение наименование компании с POLI-FILM GmbH на POLIFILM PROTECTION GmbH [21];

- Информация о некоторых товарах заявителя с маркировкой PF564 C «LF II», PF564 C/N/HS, PF 11, PF 11RC «Rochling», маркированных заявленным обозначением [22];

- Копии таможенных деклараций (№MRN 11DE715338025487E0, №1594538, №2773869) и счетов к ним (№ 691887, №691888, №691889, №658594, №661998, 663459), относящихся к товарам компании POLI-FILM GmbH и маркированных заявленным обозначением [23];

- Ссылочные номера товаров в счетах, которые могут быть соотнесены с товарами компании POLIFILM PROTECTION GmbH, маркированных заявленным обозначением (например, товар с ссылочным номером PFC-105/40 может быть соотнесен с санитарно-эпидемиологическими заключениями №78.0105.224.П010805.11.07 от 19.11.2007, №77.01.16.229.П.059846.09.09 от 08.09.2009, №77.01.16.229.П.017104.03.10 от 23.03.2010, №77.01.16.229.П.017104.03.10 от 23.03.2010, а также с буклетом заявителя) [24];

- Информация о товарах заявителя с маркировкой PF562C/N/55 HS «VEKA III», маркированных заявленным обозначением [25];

- Копии таможенных деклараций (№5554565, № 4567355) и счетов к ним (№ 670870, №668947), относящихся к товарам компании POLI-FILM GmbH, маркированных заявленным обозначением [26];

- Заявления от имени компаний ООО «Полигаль Восток» и ООО «Монблан» относительно использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации [27];

- Копия каталога «Optimum protection for higher values» («Оптимальная защита для более высоких достоинств» на русском языке [28];

- Копии материалов из буклетов на немецком языке с информацией о продукции заявителя с переводом [29];

- Результаты поиска, проведенного по обозначению «POLI-FILM» (а также его вариантов – «POLIFILM», «POLI FILM») в поисковых сетях Яндекс и Google [30];

- Заявление компании POLIFILM PROTECTION GmbH относительно интернет-адресов, содержащих отсылку к официальному сайту заявителя www.polifilm.de [31];

- информация с сайта www.nic.ru относительно доменов poli-film.biz, poli-film.asia, poli-film.at, poli-film.org [32];

- информация с сайта www.nic.ru относительно домена polifilm.ru [33].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.06.2012) международной регистрации №1137557 правовая база для оценки охраноспособности знака «POLI-FILM» 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 и способ их производства или сбыта.

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

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



Знак **POLI-FILM** по международной регистрации №1137557 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде геометрической фигуры и словесный элемент «POLI-FILM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «films plastiques en tant que produits finis pour l'emballage et le conditionnement, compris dans cette classe» (пленки из пластмасс для обертывания и упаковки, являющиеся готовыми товарами, включенными в данный класс) и 17 класса МКТУ «films plastiques, en particulier films de revêtement et films de protection de surfaces» (пленки из пластмасс, в частности, пленки для защиты поверхностей и пленки для ламинирования).

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словосочетание «POLI-FILM», в котором слова «POLI» и «FILM» являются лексическими единицами французского языка. Так, слово «POLI» переводятся как: 1. полированный, отшлифованный, гладкий, скользящий (о поверхности); 2. лоснящийся (о шерсти животных); 3. вежливый, учтивый; 4. лоск, глянец, блеск, полировка; 5. полированная поверхность, а слово «FILM» означает: 1. фильм; 2. киноискусство; 3. ход событий; развертывание; 4. (кино)пленка; 5. рентгеновский снимок; 6. пленка, тонкий слой жидкости; 7. пелена, вуаль (см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того, словесный элемент «FILM» соотносится с

заявленными товарами «films plastiques» (пленки из пластмасс), указанными в 16 и 17 классах МКТУ.

Таким образом, можно сделать вывод, что для заявленных товаров 16 и 17 классов МКТУ обозначение «POLI-FILM» воспринимается в значении «полированная пленка» / «гладкая пленка», следовательно, указывает на вид товара – пленки (films), а также его свойства – полированная, гладкая (poli). В этой связи представляется убедительным довод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «POLI-FILM» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов [1] – [33] показал следующее.

Из имеющихся в деле материалов [20], [21], [28] усматривается, что компания POLIFILM PROTECTION GmbH (до 25.03.2013 названием компании было POLI-FILM GmbH) является производителем пленок для защиты поверхностей. Согласно информации, размещенной в сети интернет на сайте компании www.polifilm.de [7] и каталоге продукции [28] ее предприятия расположены как в Германии, так и во Франции, США, Великобритании, Италии, Австралии и других странах мира. Представителем заявителя в России является ООО «ПОЛИ-ФИЛЬМ-КОНВЕРТИНГ», о чем свидетельствует информация с сайта www.polifilm.ru [33], имеющаяся в дополнительных материалах возражения от 20.03.2015, а также Декларация о соответствии Таможенного союза [16] и спецификация [18].

Как следует из представленных заявителем писем от российских компаний ООО «Монблан» и ООО «Полигаль Восток» [27] обозначение  POLI-FILM стало известно указанным лицам с 2008 года в качестве средства индивидуализации пленок для обертывания и упаковки.

Из представленных грузовых таможенных деклараций, счетов [23], [24], [26] усматривается, что продукция заявителя поставлялась в 2007, 2008, 2011 годах российским компаниям ООО «Века Рус», ООО Проплекс ПК», ООО «Полиалт».

Согласно декларации заявителя [20] за 15 лет поставок продукции в Россию компания POLIFILM PROTECTION GmbH сотрудничала с рядом российских компаний (ОАО «Мосстройпластмасс», ООО «Века Рус», ООО «Экон», ООО «Омск-Инвест и др.), товары компании продавались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске, Челябинске, Татарстане, Липецке.

Поставляемая продукция имеет Санитарно-эпидемиологические заключения [8] - [13] и Декларации о соответствии [14] - [17], выданные до даты приоритета международной регистрации №1137557. В указанных документах упоминается как обозначение «POLI-FILM», используемое для маркировки защитной пленки, так и буквенно-цифровые обозначения. При этом следует отметить, что имеющиеся в дополнительных материалах возражения от 20.03.2015 фотографии продукции, представляющей собой катушки с намотанной на них пленкой, свидетельствуют о том,



что обозначение POLI-FILM размещается непосредственно на этикетках. Кроме того, на этикетках присутствуют и упомянутые выше буквенно-цифровые обозначения. Так, изображенное на этикетке буквенно-цифровое обозначение PF12/3/30 можно соотнести с санитарно-эпидемиологическим заключением [10].



Также следует указать, что обозначение POLI-FILM, помимо этикеток продукции, фигурирует на представленных счетах [23], [24], [26], в буклете и каталоге [20],[28], на сайте компании [7].

Таким образом, вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что



обозначение POLI-FILM использовалось заявителем до даты приоритета (06.06.2012) международной регистрации №1137557 как средство индивидуализации изделий из полимерных материалов (а именно пленок), которые соотносятся с товарами 16 и 17 классов МКТУ заявленного обозначения, и в результате этого использования приобрело различительную способность.

В этой связи можно сделать вывод об обоснованности доводов возражения от 15.10.2014, и, следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии словесного элемента «POLI-FILM» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 16 и 17 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 15.10.2014, отменить решение Роспатента от 11.07.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137557 в отношении товаров 16, 17 классов МКТУ в полном объеме.