

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании 12.09.2014 рассмотрела поступившее 15.10.2013 заявление от 14.10.2013 о признании словесного обозначения «ПЕНОПЛЭКС» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.05.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб», 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, литер А (далее – Заявитель) в отношении товаров 17 класса МКТУ «теплоизоляционные плиты».

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «ПЕНОПЛЭКС» Заявителем представлены следующие документы:

(1) копия свидетельства о регистрации Заявителя в качестве юридического лица и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(2) копия Положения о фирменном стиле Заявителя;

(3) сведения о выручке Заявителя от продажи теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» в 2001 – 2006 гг. с аудиторским заключением по проверке этих сведений;

(4) копии договоров Заявителя о теплоизоляционных плитах «ПЕНОПЛЭКС»:

(4-а) договор № 021/02-П/КП от 11.01.2002 с ООО «Фирма «Аракс», г. Краснодар;

(4-б) договор № 005/02-П/КП от 11.01.2002 с ООО «Фирма «Риком», г. Нижний Новгород;

(4-в) договор № 003/01-П/КП от 14.05.2001 с ГУП «Западно-Сибирская железная дорога», г. Новосибирск;

(4-г) договор № 023/01-П/КП/4201020РЖДС от 22.05.2001 с ГП «Росжелдорснаб» МПС РФ, г. Москва;

(4-д) договор № 027/03-П/КП от 16.01.2002 с ООО «ГСП «Инженер», г. Пермь;

(4-е) договор № 028/02-П/КП от 21.01.2002 с ОАО «Термостепс-МТЛ», г. Самара;

(4-ж) договор № 031/02-П/КП от 08.01.2002 с ООО «Светлый Дом», г. Казань;

(4-з) договор № 040/01-ПД/КП от 07.05.2001 с ООО «УралТемпСтрой», г. Екатеринбург;

(4-и) договор № 056/01-ПД/КП от 04.05.2001 с ООО «Ярснаб», Ярославский район, п. Ивняки;

(4-к) договор № 057/01-ПД/КП от 10.05.2001 с ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут;

(4-л) договор № 058/02-П/КП от 22.03.2002 с АООО «Планум (Кипр)» Лимитед (Анадырский филиал), Анадырский район, п. Угольные Копи;

(4-м) договор № 060/01-ПД/КП от 17.05.2001 с ООО «Стройснабмаш», Волжский район, п. Смышляевка;

(4-н) договор № 061/01-ПД/КП от 24.05.2001 с ООО «Лакра», г. Екатеринбург;

(4-о) договор № 61/01-ПР от 31.05.2001 с ОАО Хабаровский филиал «ГипродорНИИ», г. Хабаровск;

(4-п) договор № 62/01-ПР от 31.05.2001 с «ДАЛЬАЭРОПРОЕКТ», г. Хабаровск;

(4-р) договор № 063/01-П/КП от 04.06.2001 с ОАО «ПМК-113», Амурская область, с. Новокиевский Увал;

(4-с) договор № 067/01-П/КП от 29.05.2001 с ООО Компания «Эйдос-ТК», г. Москва;

(4-т) договор № 070/01-П/КП от 04.06.2001 с ООО «СтройКом», Ленинградская область, г. Кириши;

(4-у) договор № 078/01-П/КП от 15.06.2001 с ООО «Строительная компания «Профессионал», г. Ярославль;

(4-ф) договор № 080/02-П/КП от 10.04.2002 с НП ООО «КРИСТАЛЛ», г. Томск;

(4-х) договор № 51/01-П/КП от 22.05.2001 с ООО «Фирма «Теплокор», г. Москва;

(4-ц) договор № 084/01-П/КП/200-01-1-21 от 17.07.2001 с ОАО «ЭМК – Завод Металлоконструкций», г. Белгород;

(4-ч) договор № 091/01-П/КП от 10.08.2001 с ООО «Торговый Дом БСК», г. Москва;

(4-ш) договор № 91/02-П/КП поставки товара от 25.07.2002 с ООО «Стройгазконсалтинг», Республика Дагестан, Каякентский район, с. Новокаякент;

(4-щ) договор № 092/01-П/КП от 16.08.2001 с ООО «БСК-ПГС», г. Санкт-Петербург;

(4-э) договор № 101/02-П/КП от 10.09.2002 с ООО «Полимерстрой», г. Оренбург;

(4-ю) договор № 126/02-П/КП от 10.12.2002 с ООО «КВИТ», г. Омск;

(4-я) договор комиссии № 059/01-К от 11.05.2001 с ООО «ТехноКом», г. Санкт-Петербург;

(5) копии дипломов Заявителя:

(5-а) с выставки «Индустрия Севера. Норильск – 2001»;

(5-б) с 11 специализированной выставки «Строймаркет», 16-19 октября 2001 года, г. Тюмень;

(5-в) с VII специализированной выставки «Строительство и архитектура», 20-23 февраля 2001, г. Тюмень;

(5-г) с конкурса «Золотая медаль» Сибирской ярмарки «СТРОЙСИБ-2001»;

(5-д) с 10-ой Международной выставки «Строительство. Весна 2002», 12-15 февраля 2002 года, г. Самара;

(5-е) со Второй Международной выставки-ярмарки кровельных, фасадных, изоляционных материалов и технологий «Кровля. Стены. Изоляция 2002» («R+W+I'2002»), 16 мая 2002 года, Москва;

(5-ж) с конкурса «Сибирские Афины» 6-ой Международной выставки-конгресса «Энергосбережение», 2003 г., г. Томск;

(5-з) с выставки «Российская строительная неделя», 6-9 апреля 2004 года, г. Москва;

(5-и) с выставки «Строительно-архитектурный форум», 19-22 октября 2005 года, г. Ростов-на-Дону;

(5-к) с 11-ой Международной выставки «Строительство и ремонт», 10-14 мая 2005 года, г. Пермь;

(5-л) с 12-ой специализированной выставки «Экспострой», 22-24 марта 2005 года, г. Тверь;

(5-м) с выставки «Строительно-архитектурный форум», март, 2006 г., г. Ростов-на-Дону;

(5-н) с XIII Международной строительной выставки «Фасад-2006», 18 марта 2006 года, г. Калининград;

(5-о) с Межрегиональной специализированной выставки «Строительство и архитектура. Энергетика. ЖКХ», 2-3 февраля 2006 года, г. Салехард;

(6) Благодарственные письма;

(7) сведения о расходах на рекламу, осуществленных Заявителем в 2002-2003 гг., с аудиторским заключением по проверке этих сведений;

(8) сведения о затратах на рекламу, осуществленных Заявителем в 2004-2006 гг., с аудиторским заключением по проверке этих сведений;

(9) публикации и реклама в средствах массовой информации (далее – СМИ):

(9-а) «Современные строительные конструкции», вып. 1, 2006 г.;

- (9-б) «Петербургский строительный рынок», № 1-2 (87), январь-февраль 2006 года;
- (9-в) «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», № 12 (83), 2005 г.;
- (9-г) «Строй Профиль» № 2 (48), 2006 г.;
- (9-д) «Изоляционные материалы», 2006 г., приложение к журналу «Еврострой»;
- (9-е) «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» № 3 (86), 2006 г.;
- (9-ж) «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» № 4 (87), 2006 г.;
- (9-з) «Строй Профиль» № 5 (51), 2006 г.;
- (9-и) «ЕвроСтрой» № 41, 2005 г.;
- (9-к) «Кровля и изоляция» № 3 (31), 2005 г.;
- (9-л) «Эволюция Кровли» № 4, 2005 г.;
- (9-м) «Кровельные и изоляционные материалы» № 5, 2005 г.;
- (9-н) «Петербургский строительный рынок» № 12 (86), декабрь 2005 года;
- (9-о) газета «Деловой Петербург», вып. от 14.10.2004 + электронная публикация статьи на сайте dr.ru;
- (9-п) электронная публикация статьи из журнала «Эксперт Северо-Запад», № 25 (182) / 5-12 июля 2004 года;
- (9-р) электронная публикация статьи из журнала «Эксперт Северо-Запад», № 40 (197) / 25 октября – 1 ноября 2004 года;
- (9-с) «Технологии Строительства» № 6 (28), 2003 г.;
- (9-т) газета «Деловой Петербург», № 136 (1012) от 06.08.2001 + электронная публикация статьи на сайте dr.ru;
- (9-у) газета «Деловой Петербург», № 138 (1014) от 10.08.2001;
- (9-ф) электронная публикация статьи на сайте dr.ru, вып. газеты «Деловой Петербург» от 24.05.2006;
- (10) каталоги (рекламные буклеты) Заявителя;

(11) заключение Института социологии Российской академии наук по результатам социологического исследования (далее – Заключение РАН);

(12) копия письма-разъяснения по Заклчению РАН.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи (15.10.2013) включает положения Конвенции по охране промышленной собственности (принятой в Париже 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958, в Стокгольме 14.07.1967 и 28.09.1979) (далее – Парижская Конвенция), части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой Государственной Думой 24.11.2006, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), а также 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, регистрационный № 2231, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

Пунктом 1 статьи 6-bis Парижской конвенции предусмотрено определение компетентным органом страны регистрации или страны применения знака товарного знака, являющимся 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.

Согласно пункту 2.1 Правил ОИ в заявлении должно быть указано, с какой даты заявитель считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ к заявлению прилагаются фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые могут быть представлены, например, следующими, содержащимися в соответствующих документах сведениями: об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты); о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций Роспатента.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 14.10.2013 и приложенных к нему материалов, свидетельствует о следующем.

Заявитель, на имя которого зарегистрирована серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «ПЕНОПЛЭКС» (свидетельства №№ 219656, 320079, 355978, 374904, 366590 и др.), входит в холдинг «Пеноплэкс», заводы которого с 1998 года производят теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола (см. материалы (9-п), (9-р), (9-т)).

В 2001 году Заявителем был утвержден фирменный стиль (2), в соответствии с которым маркируется продукция холдинга. В частности, согласно каталогам (10) плиты «ПЕНОПЛЭКС» упаковываются в полиэтиленовую пленку оранжевого

цвета, на которой размещен словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС», выполненный в оригинальной графике буквами черного цвета. Непосредственно на плитах, имеющих также оранжевый цвет, буквами черного цвета выполнен словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС» в заявленном шрифтовом исполнении.

Практически все материалы, представленные к заявлению, содержат заявленное словесное обозначение. Причем использование обозначения «ПЕНОПЛЭКС» в представленном массиве документов усматривается в различных вариантах. В части рекламных материалов (9, 10) сам словесный элемент выполнен в оранжевом цвете, в другой части тех же рекламных материалов - обозначение использовано в белом цвете или выполнено стандартным черным шрифтом, в частности, по текстам каталогов (10). Аналогичная вариативность в цветовой гамме, используемой для воспроизведения словесного элемента «ПЕНОПЛЭКС», имеет место в многочисленных публикациях о теплоизоляционных плитах ПЕНОПЛЭКС и ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (9). Абсолютное большинство дипломов (5), представленных Заявителем, в подтверждение общеизвестности обозначения «ПЕНОПЛЭКС», содержат написание данного обозначения в стандартном шрифтовом исполнении.

Представленные договоры Заявителя (4) с покупателями теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» иллюстрируют широкую географию распространения указанной продукции (Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Москва, Пермь, Самара, Казань, Екатеринбург, Сургут, Хабаровск, Ярославль и др. города России). Следует отметить, что договоры содержат указание на вид продукции, используемое обозначение, а также объемы поставок покупателям, общий показатель которых является значительным (например, в марте 2001 года объем поставки одному из контрагентов Заявителя составил 6329,58 кубических метров плит «ПЕНОПЛЭКС»).

Согласно материалам (3) продажи плит «ПЕНОПЛЭКС» в 2001 году составляли 96463 кубических метров и впоследствии только увеличивались, составив по итогам 2005 года 332633 кубических метров.

По данным газеты «Деловой Петербург» (см. материалы (9-о), (9-ф)), имея несколько производственных площадок, холдинг «Пеноплэкс» в 2004-2006 гг. занимал около 60 % российского рынка плит из экструзионного вспененного полистирола (также плиты XPS).

Кроме того, как следует из материалов (5), Заявитель является активным участником различных специализированных выставок, связанных с областями применения теплоизоляционных плит из экструзионного вспененного полистирола, на которых была отмечена указанная продукция Заявителя (см. дипломы (5-б), (5-е), (5-ж), (5-и), (5-к), (5-о)).

Заявителем приведены сведения о значительных затратах на рекламу теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС», возросшие с 4,6 миллионов рублей в 2002 году до 13,5 миллионов рублей в 2005 году (см. материалы (7) и (8)). Интенсивность рекламы, осуществленной Заявителем, прослеживается также из материалов (9), иллюстрирующих большое количество публикаций в СМИ статей рекламного характера, раскрывающих различные возможности применения теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС», в частности, для утепления кровли, теплоизоляции перекрытий, полов, фундаментов, стен, балконов и лоджий, а также при укладке железных и автомобильных дорог, для теплоизоляции трубопроводов.

Изложенное выше свидетельствует в совокупности о том, что планомерное увеличение объемов реализации теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС», систематическое участие Заявителя в выставках, а также большое количество публикаций в СМИ рекламных статей об указанном продукте, индивидуализируемого заявленным обозначением, привели к росту его известности по отношению к товарам Заявителя на указанную в заявлении дату (01.05.2006).

По результатам социологического исследования, проведенного в соответствии с рекомендациями Роспатента, 91 % покупателей теплоизоляционных материалов известно заявленное обозначение. При этом 65 % респондентов заявили, что познакомились с обозначением «ПЕНОПЛЭКС» ранее 2006 года. Более половины опрошенных фактически приобретали продукцию

Заявителя, маркированную обозначением «ПЕНОПЛЭКС», и ассоциируют ее именно с Заявителем.

Таким образом, результаты социологического исследования также свидетельствуют о приобретении обозначением «ПЕНОПЛЭКС» на испрашиваемую Заявителем дату (01.05.2006) признаков общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по отношению к товарам Заявителя.

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

удовлетворить заявление от 14.10.2013 и признать обозначение «ПЕНОПЛЭКС» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.05.2006 в отношении товаров 17 класса МКТУ «теплоизоляционные плиты» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб», 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, лит. А.