



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от 29.12.2022, о признании комбинированного обозначения «» по свидетельству №652011 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2022 на имя АО «ТехноНИКОЛЬ» в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая», товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции», товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая».

Согласно заявлению в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака испрашивается используемый заявителем товарный знак по свидетельству №652011 «  ».

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2018 с приоритетом от 12.05.2017 по заявке № 2017718613 в отношении следующих товаров и услуг:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 класс МКТУ - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

06 класс МКТУ - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы, а именно, черепица кровельная металлическая, покрытия кровельные металлические, черепица кровельная желобчатая металлическая; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

16 класс МКТУ - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

17 класс МКТУ - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, а именно, вата минеральная [изолятор], материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, материалы теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные для котлов, материалы для герметизации, составы для защиты зданий от сырости изоляционные, стекловата изоляционная, стекловолокно изоляционное, ткани из стекловолокна изоляционные, ткани изоляционные, ленты изоляционные, шлаковата [изолятор], штукатурки изоляционные, краски изоляционные, лаки изоляционные, масла изоляционные; неметаллические гибкие трубы.

19 класс МКТУ - неметаллические строительные материалы, а именно, черепица кровельная неметаллическая, гонт кровельный, кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами, покрытия кровельные битумные, покрытия кровельные неметаллические, черепица кровельная желобчатая неметаллическая, облицовки для стен строительные неметаллические, обшивки деревянные, обшивки для стен строительные неметаллические, панели для обшивки стен неметаллические, плитка для облицовки стен неметаллическая, плитка строительная неметаллическая,

покрытия облицовочные для конструкций неметаллические, сайдинг виниловый, панели акустические неметаллические, паркет, плитка напольная неметаллическая, плиты напольные неметаллические, покрытия из цементов огнеупорные, покрытия напольные деревянные, покрытия облицовочные для конструкций неметаллические, покрытия строительные неметаллические, растворы строительные, битумы, материалы битумные строительные, материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки, материалы строительные вязкие, обмазки [материалы строительные], материалы армирующие строительные неметаллические, материалы строительные огнеупорные неметаллические, шлак [строительный материал], шлакоблоки, вещества связующие для брикетирования, геотекстиль; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения.

22 класс МКТУ - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

27 класс МКТУ - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы (не текстильные).

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

37 класс МКТУ - строительство; ремонт; установка оборудования.


39 класс МКТУ - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

42 класс МКТУ - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

45 класс МКТУ - услуги юридические, в том числе, исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; представление интересов в суде; услуги по разрешению споров; услуги по внесудебному разрешению споров; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц, в том числе, консультации по вопросам безопасности; сбор информации о физических лицах; проверка состояния безопасности предприятий.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак является комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «ТЕХНОНИКОЛЬ», выполнен на русском языке, оригинальный шрифт, все буквы заглавные, черного цвета, слово вымышленное. Слева расположен красный куб, внутри которого размещены буквы «TN» (в латинице), белого цвета, шрифт оригинальный, буквы соединены между собой, одна буква переходит в другую, на русском произносится как «тэ эн». Буквы заглавные в специальном шрифтовом исполнении, помещенные внутри овала с выемкой в верхней части, в которой расположено стилизованное изображение кувшина с льющим молоком.

Товарный знак охраняется в белом, черном и красном цветовом сочетании.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству № 652011 «» заявителем были представлены следующие материалы:

- Изображение товарного знака № 652011 «ТЕХНОНИКОЛЬ», с приложениями на 11 л. в 1 экз. [1];
- Уставные документы Акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» [2];
- Информационное письмо о структуре Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» [3];
- Договор по разработке фирменного стиля [4];

- Учебные центры «ТЕХНОНИКОЛЬ» [5];
- Договоры по рекламе [6];
- Книги, журналы, календари и видеоинформация о Корпорации АО «Технониколь» [7];
- Рейтинги корпорации АО «Технониколь» [8];
- Заключение от «11» февраля 2022 года, подготовленного по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации, проведенного ВЦИОМ в декабре 2021 – январе 2022 гг. [9];
- Производственный туризм [10];
- Спонсорство, благодарственные письма, награды [11].

Заявителем 13.02.2023 были представлены следующие дополнительные материалы:

- Заверенная копия свидетельства на товарный знак № 652011 [12];
- Структура Корпорации «Технониколь» [13];
- Регламент работы с объектами интеллектуальной собственности в производственном подразделении корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ [14];
- Сводная таблица с фотографиями товаров, образцами продукции и каталогами продукции [15];
- Оригинал справки о структуре компании «Технониколь» от 10.01.2023 [16];
- Справка об объемах продаж ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 2017 г. (май -декабрь) – 2022 г. (январь-сентябрь) [17];
- Договоры с контрагентами 2012 – 2021 гг. [18];
- Договоры с торговыми сетями 2012 – 2015 гг., 2017 г., 2019 г., 2021 г. [19];
- Сводная таблица за 2017 – 2022 гг. о поставках продукции по федеральным округам России [20];

- Электронные носители информации [21];
- Консалтинговые исследования в 2017, 2019 гг. [22];

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2023, по ходатайству заявителя принято решение о его переносе на 27.04.2023.

Заявителем 27.04.2023 были представлены следующие дополнительные материалы:

- Ходатайство об уточнении перечня [23];
- Сводная таблица по реализации товаров, маркированных товарным знаком № 652011 [24];
- Сводная таблица по продвижению продукции с сетевыми магазинами за 2017 – 2022 гг. [25];
- Выписки из ЕГРЮЛ в отношении компаний входящих в Корпорацию Технониколь [26];
- Пояснительная записка к отчету ВЦИОМ [27];
- Письмо от департамента металлургии и материалов [28].

Рассмотрение заявления по итогам заседания коллегии, состоявшегося 27.04.2023, перенесено на 07.06.2023.

Заявителем 30.05.2023 были представлены дополнительные материалы, а именно:

- Сводная таблица товаров [29];
- Решения и постановления СИП [30].

Рассмотрение заявления по итогам заседаний коллегии, состоявшихся 07.06.2023, 21.06.2023, перенесено на более поздний срок.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом 08.10.2023 было принято решение отказать в удовлетворении заявления, поступившего 29.12.2022, о признании комбинированного обозначения по свидетельству № 652011 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2022 в отношении товаров 06 класса МКТУ

«металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая», товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции», товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая» на имя АО «ТехноНиколь».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 заявление общества удовлетворено: признано недействительным решение Роспатента от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 652011 и на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть заявление общества о признании общеизвестным указанного товарного знака с 01.01.2022 в отношении перечисленных товаров с учетом решения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2024 решение суда от 28.06.2024 по делу № СИП-1335/2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2025 заявление общества удовлетворено и принято решение признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 652011 общеизвестным товарным знаком с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса «металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая», товаров 17-го класса «материалы для изоляции», товаров 19-го класса «неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. И обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 652011 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации.

Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака по заявлению акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» от 29.12.2022.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (29.12.2022) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению 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.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (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 или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2025 по делу № СИП-1335/2023 на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя АО «ТехноНИКОЛЬ» общеизвестного товарного знака «ТЕХНОНИКОЛЬ» по свидетельству № 652011, в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая», товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции», товаров 19 класса МКТУ

«неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая».

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 29.12.2022, признать комбинированный товарный знак по свидетельству № 652011 общеизвестным товарным знаком на имя АО «ТехноНИКОЛЬ» на территории Российской Федерации в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая», товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции», товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая» с 01.01.2022.