

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597600, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015730930 с приоритетом от 28.09.2015 зарегистрирован 05.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №597600 в отношении товаров 02, 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО Компания В.И.К., г. Краснодар (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТЕХТУРВИК», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597600 в отношении товаров 02, 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в лингвистическом отношении словосочетание «TEXTURVIK» представляет собой простое именное беспредложное словосочетание, в котором главное слово выражено существительным «TEXTUR», а зависимое - существительным «VIK»;

- «TEXTUR» - (от лат. Textura – ткань; строение; связь, соединение), «VIK» - часть фирменного наименования правообладателя на английском языке, являющаяся уточняющим и характеризующим обозначением о принадлежности товарного знака к правообладателю;

- для товаров 02, 06 классов МКТУ словосочетание «TEXTURVIK» является характеристикой товаров, указывающей на свойства, качество и место сбыта, а для услуг 35 класса МКТУ – указанием на место оказания услуг;

- слово «TEXTUR» является широко используемым словом и употребляется для обозначения поверхности какого-либо материала;

- лицо, подавшее возражение, наряду с другими лицами, активно, широко и продолжительное время использовало в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение «TEXTUR» («TEXTURE»), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета в отношении товаров, являющихся однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №597600;

- правообладатель, являясь конкурентом лица, подавшего возражение, сразу после получения исключительного права на оспариваемый товарный знак обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение данного исключительного права.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597600 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства №597600 на товарный знак (знак обслуживания);
2. Копия заявки №2015730930;
3. Копии протокола осмотра вещественных доказательств от 06.03.2013;
4. Копии документов, об использовании обозначения «TEXTURE»;

5. Копия рекламной листовки «TEXTURE», принадлежащей ООО «Компания Металл Профиль»;

6. Копия искового заявления ООО «Компания В.И.К.» от 16.02.2017;

7. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2017 по делу №А40-29321/2017-5-273;

8. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2017 по делу №А40-29321/2017-5-273;

9. Копия искового заявления ООО «Компания В.И.К.» от 03.05.2017;

10. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2017 по делу №А40-93033/2017-105-707;

11. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Компания Металл Профиль» от 14.10.2011 серия 77 №012104834;

12. Копия Решения №1 единственного учредителя ООО «Компания Металл Профиль» от 15.09.2011;

13. Копия Решения №22 единственного участника ООО «Компания Металл Профиль» от 08.08.2016.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- довод о том, что обозначение «TEXTURVIK» является простым именованным беспредложным словосочетанием, состоящим из описательных элементов «TEXTUR» и «VIK», не подкреплён никакими доказательствами и, безусловно, является ошибочным;

- словесное обозначение «TEXTURVIK» является вымышленным (фантазийным), не имеющим смыслового значения, в связи с чем не может являться описательным для любых товаров и услуг, не может указывать на их свойство, качество и место производства или сбыта;

- не является обозначение «TEXTURVIK» и общепринятым символом или термином, поскольку то обстоятельство, что обозначение является общепринятым символом или термином, должно подтверждаться специализированными

справочными изданиями, энциклопедиями, терминологическими словарями. Такие доказательства с возражением не представлены;

- то обстоятельство, что лицо, подавшее возражение, либо иные лица производили однородные товары, маркированные обозначением «TEXTUR» или «TEXTURE» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не является основанием для признания предоставления правовой охраны данному знаку недействительным;

- не представлено также доказательств того, что обозначение «TEXTUR» и «TEXTURE» для спорных товаров и услуг непосредственно до даты приоритета товарного знака по свидетельству №597600 использовалось самыми разными независимыми производителями, помимо правообладателя, фактически вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида;

- зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение «TEXTURVIK» в том виде, как оно было зарегистрировано, не использовалось лицом, подавшим возражение;

- правообладатель активно продвигает свою продукцию на рынке с момента регистрации в качестве юридического лица и до настоящего времени. При производстве и продвижении своей продукции правообладатель в период, по меньшей мере, с 2014 года до даты приоритета оспариваемого товарного знака и по настоящее время предпринимал систематические усилия, которые привели к возникновению его узнаваемости на рынке, формированию положительной репутации у продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №597600.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

14. Материалы, подтверждающие использование обозначения «TEXTURVIK» правообладателем с 2014 г. по 2017 г. - 82 л.;

15. Рекламные материалы правообладателя за период с 2014 г. по 2017 г. с подтверждением их выпуска - 23 л.;

16. Распечатка некоторых веб-страниц Интернет-сайта правообладателя по адресу <http://sstkvik.ru> - 21 л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №597600 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (28.09.2015) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №597600 является словесным «ТЕХТУРВИК», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что лицо, подавшее возражение осуществляет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «TEXTURE» в том же сегменте рынка, что и правообладатель оспариваемого товарного знака, и, кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются споры в суде на предмет признания обозначения «TEXTURVIK» сходным с обозначением «TEXTURE».

Таким образом, коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству №597600.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «TEXTURVIK» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства металлопродукции, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Также, коллегия отмечает, что ни в одном из приведенных в возражении примеров, словесный элемент «TEXTURVIK» не используется как самостоятельный термин, а говорится о словесном элементе «TEXTUR».

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «TEXTURVIK» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-13], не содержат сведений о том, что словесный элемент «TEXTURVIK» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «TEXTURVIK», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, что привело к утрате данным обозначением различительной способности, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-13] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к обозначению «TEXTURE».

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «TEXTURVIK» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №597600 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Довод лица, подавшего возражение о том, что правообладатель использует обозначение «TEXTURE» в своей хозяйственной деятельности, является несостоятельным, поскольку не относится к анализируемому товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №597600.