

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, поступившее 22.03.2018, поданное АО «Втор-Ком», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №253310, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**ДОРНИТ**» по заявке №2002723039 с приоритетом от 17.10.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.2003 за №253310 на имя ЗАО «ПЛАСТЭКС», Санкт-Петербург, в отношении товаров 01, 17, 19, 22, 24 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 27.12.2017 договора №РД0240699 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №253310 в отношении всех товаров и услуг, его правообладателем стало ООО «ТехноПласт», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №253310 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «**ДОРНИТ**» представляет собой термин, который вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно нетканого геотекстиля.

В возражении содержится утверждение о том, что обозначение «ДОРНИТ» широко использовалось и используется до сих пор в справочной и нормативной литературе для обозначения такого материала как нетканый геотекстиль.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылалось на ряд источников информации, в которых обозначение «ДОРНИТ» встречается без предупредительной маркировки или другого способа выделения в тексте.

В возражении также были приведены ссылки на конкретные предприятия, которые, по утверждению лица, подавшего возражение, занимаются производством и реализацией геотекстиля (ООО «НОВА ГЕОМАТЕРИАЛЫ» (Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2); АО «АРЕАН-геосинтетикс» (Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 18); ГК Геопродукт (Москва, пр-т. Ленинградский, д. 37, корп. 9); ООО «ГК Геоматериалы» г. Москва; Компания «ГеоСМ» (г. Челябинск: ул. Гагарина, 5); Мир геотекстиля; НПО «ГЕОСтандарт» (Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 10).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждало, что в Российской Федерации действуют еще несколько десятков независимых друг от друга предприятий, занимающихся производством и реализацией геотекстильных материалов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253310 недействительным в отношении товаров 01, 17, 19, 22, 24 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия протокола №1/2016 Заседания совета директоров АО «Втор-Ком» от 18.05.2016 [1];
- копия письма о недопустимости использования товарного знака по свидетельству № 253310 [2];
- «Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований», приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.10.2000 г. N 43 [3];

- «Рекомендации по применению геотекстильных материалов в морском гидротехническом строительстве». Согласовано ГКТУ Морречстроя. Министерство транспортного строительства СССР 1989 г. [4];

- информация о проведении процедур закупок в форме открытых аукционов в электронном виде [5];

- скриншоты страниц из сети Интернет, содержащие информацию о геотекстиле и предложения к продаже этого материала [6].

По результатам рассмотрения возражения 23 августа 2018 года было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253310, мотивированное тем, что лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что слово «дорнит» является лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники. Как следствие, отсутствуют основания считать, что спорный товарный знак представляет собой обозначение, являющееся общепринятым термином.

В решении Роспатента также было указано, что материалы, приложенные к возражению, не содержат информации о том, что оспариваемый товарный знак до даты приоритета использовался в качестве наименования товара специалистами в области производства нетканого геотекстиля, работниками торговли, потребителями, а также о том, что данное обозначение использовалось в качестве названия (наименования) одного и того же товара, выпускаемого различными производителями.

Как следствие, такие документы не могут свидетельствовать о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Не согласившись с данным решением лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании вышеуказанного решения Роспатента незаконным.

Решением суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2019 года по делу №СИП-788/2018, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2019 года, решение Роспатента от 23.08.2018

об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №253310 было признано недействительным.

В ходе производства по делу лицо, подавшее возражение, в обоснование своих доводов представило дополнительные материалы, в том числе выкопировки из Словаря новых слов русского языка 1950–1980 гг., под ред. Н.З. Котеловой (Санкт-Петербург, Издательство «Дмитрий Буланин», 1995 г.).

Из представленных дополнительных материалов суд принял во внимание только вышеуказанный источник информации, который, согласно пункту 4.8 Правил ППС, был отнесен им к категории общедоступных словарно-справочных изданий.

Соответственно, в судебном решении было отмечено, что этот источник информации отсутствовал в материалах административного дела и не был предметом исследования коллегии палаты по патентным спорам при подготовке заключения, положенного в основу оспариваемого решения Роспатента, однако содержащиеся в нем сведения были приняты во внимание при оценке обоснованности выводов Роспатента, положенных в основу оспариваемого ненормативного правового акта.

Данные обстоятельства являются основанием для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным как не соответствующего указанной норме «Закона о товарных знаках» и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение АО «Втор-Ком» с учетом указанного источника информации.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2019 по делу №СИП-788/2018, возражение, поступившее 22.03.2018, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

В дополнение к ранее представленным материалам лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- каталог унифицированных индустриальных изделий СК 6102-85 Конструкции дорожных одежд для г. Москвы [7];

- Методические рекомендации по применению нетканых синтетических материалов при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах [8];
- Технические условия 63.032-19-89 «Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства» [9];
- выдержки из статьи Л.А. Мусатовой, Т.М. Беликовой, В.В. Сагановской «Ассортимент нетканых материалов и перспективы его развития» [10];
- выдержки из Сборника докладов. 2013г. [11];
- Материалы для дорожно-транспортного, гражданского строительства и благоустройства [12];
- Ю.М. Львович. «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» [13];
- ведомственные строительные нормы [14];
- Технологическая карта возведения земляного полотна с использованием торфа в нижней части насыпи и применением геотекстильного материала [15];
- Методические рекомендации по проектированию тонкослойных конструкций [16];
- выдержки из брошюры «Геосинтетические материалы в строительстве», Щербина Е.В.[17];
- выдержки из печатного издания «Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)», С-Петербург, 1995, с.212 - 213 [18];
- распечатки страниц ресурсов сети Интернет [19];
- аналитическое заключение «Экспертный опрос, посвященный нетканым геосинтетическим материалам», Челябинск, 2019 [20];
- копии выборочных страниц печатных изданий «Применение геотекстиля и геопластиков в дорожном строительстве», «Автомобильные дороги. Геотекстиль в дорожном строительстве» [21];
- информационное письмо по торговой марке «Дорнит» [22];
- выдержки из журналов «Путь и путевое хозяйство» [23];
- «Русский орфографический словарь», Москва, «Азбуковник», 1999, с.251 [24].

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака представил свои комментарии в отношении дополнительных материалов, которые были

представлены лицом, подавшим возражение, в частности, относительно печатного издания «Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)» [18].

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальной собственности от 26.04.2019 по делу №СИП-788/2018, при повторном рассмотрении возражения коллегия должна принять во внимание только один источник информации, а именно «Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)» [18], дополнительно представленный в суд лицом, подавшим возражение.

Таким образом, дополнительно представленные материалы [7] – [17], [19] – [24] не могут быть учтены в рамках повторного рассмотрения возражения по решению суда.

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

С учетом даты приоритета (17.10.2002) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 253310 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за

№989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3 (1.3) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №253310 представляет собой словесное обозначение «ДОРНИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253310 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

01 - аппреты для текстильных изделий; дисперсии пластмасс; пластмассы необработанные; усилители химические для каучука [резины]; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для пропитки текстильных изделий.

17 - ацетилцеллюлоза, частично обработанная; волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; волокно вулканизированное; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; мешки резиновые [конверты, обертки, сумки] для упаковки; нити пластмассовые [за исключением текстильных]; нити эластичные, не для текстильных целей; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; ткани изоляционные.

19 - вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; конструкции; конструкции передвижные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные.

22 - волокна углеродные для текстильных целей; волокно пластмассовое текстильное; волокно

текстильное; материалы для прокладки при упаковке; мешки для транспортировки и складирования неупакованных товаров; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей; нити обвязочные неметаллические; принадлежности [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов.

24 - занавеси для душа из текстильных или пластических тканей; занавеси текстильные или пластмассовые; материалы для текстильных изделий; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные.

35 - консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

40 - аппретирование текстильных изделий; информация по вопросам обработки материалов; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей, текстильных изделий; прокатка в тонкие листы; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка].

42 - дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.

Согласно сведениям из сети Интернет и информации, содержащейся в материалах [6], приложенных к возражению, **дорнит** – это название нетканого, иглопробивного материала, обладающего свойствами, позволяющими ему выполнять целый ряд функций, не теряя своих качеств на протяжении десятков лет, в частности, высокой прочностью.

Помимо вышеуказанного источника информации лицом, подавшим возражение, была представлена информация из печатного издания «Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)», под редакцией Н.З. Котеловой, изданного в 1995 году Институтом лингвистических исследований Российской академии наук в издательстве «Дмитрий Буланин» в Санкт-Петербурге (ISBN5-86007-016-0, подписано к печати 01.06.1995) [18].

Согласно словарной статье указанного источника **ДОРНИТ** – синтетический текстильный материал, используемый в качестве подстилающей основы при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах. *Внешне он похож на тонкую ковровую дорожку. Изготавливают дорнит из отходов капроновых и лавсановых*

волокон. Дорнит отлично зарекомендовал себя на автотрассах, в том числе на нефтепромысловых дорогах в разных районах Сибири.

Согласно сведениям, содержащимся в Большом Энциклопедическом словаре, ТЕРМИН (от лат. terminus - граница - предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/291286/ТЕРМИН>).

Несмотря на то, что вышеуказанный источник информации не относится к специальным терминологическим словарям, представленная в нем информация свидетельствует о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака слово «ДОРНИТ» получило словарную фиксацию в качестве лексической единицы русского языка, указывающей на название синтетического текстильного материала, употребляемого в дорожном строительстве.

С учетом материалов, приложенных к возражению, а именно технических и методических рекомендаций, технических условий, разработанных до даты приоритета оспариваемого товарного знака, часть которых приложены к возражению [3] – [4], в которых обозначение «ДОРНИТ» указано в качестве названия (наименования) материала, применяемого в дорожном и транспортном строительстве, в гидротехническом строительстве (Рекомендации от 30.08.1989 и от 18.10.2000), подтверждающих употребление это слова в строительстве, коллегия полагает что слово «ДОРНИТ» представляет собой название товара, который, с одной стороны относится к синтетическим текстильным материалам, в том числе к нетканым текстильным материалам, а с другой стороны – к материалам для строительства, в том числе для дорожных и иных покрытий.

В связи с указанным, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении части товаров 17 класса МКТУ «ткани изоляционные», товаров 19 класса МКТУ «материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные», товаров 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные».

Остальные товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к другим наименованиям и видам товаров и услуг.

Что касается довода возражения о том, что слово «ДОРНИТ» представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а именно нетканого геотекстиля, то материалами возражения этот довод подтверждения не получил, поскольку отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака производили товары, в том числе включенные в 01, 17, 19, 22, 24 классы МКТУ, и оказывали услуги, включенные в 35, 40, 42 классы МКТУ оспариваемой регистрации, используя для этого обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку «ДОРНИТ», то есть, не установлено наличие совокупности признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров (и услуг) определенного вида.

В частности, отсутствуют конкретные сведения о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, производящих товары, в качестве наименования которых используется обозначение «дорнит», а также объемы производства, длительность и территории распространения и реализации этих товаров.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в Российской Федерации действуют несколько десятков независимых друг от друга предприятий, занимающихся производством геотекстильных материалов, в том числе с наименованием «ДОРНИТ», носит декларативный характер, не подтвержденный документально.

Что касается услуг, включенных в 35, 40, 42 классы МКТУ оспариваемой регистрации, то ни возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат сведений, подтверждающих, что обозначение «ДОРНИТ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление как обозначение

определенного вида услуг, которые длительное время оказывались различными независимыми предприятиями.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253310 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «ткани изоляционные», товаров 19 класса МКТУ «материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные», товаров 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные».