


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРААБ СИСТЕМС», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858013, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2021720400 с приоритетом от 07.04.2021 зарегистрирован 16.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №858013 в отношении товаров 06, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галвинг», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «ТЕНЕВОЙ», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, справа от которого расположен словесный элемент «ТЕНЕВОЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.01.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №858013 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым для товаров 06 и 19 классов МКТУ, которые включают в себя различные металлические и неметаллические конструкции, профили, молдинги и колонны на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров;

- для указанных товаров, обозначение «ТЕНЕВОЙ» широко используются производителями по всей Российской Федерации для обозначения товаров определенного вида, и, соответственно, являются общепринятыми терминами в сфере производства различных металлических и неметаллических конструкций;

- более того, обозначение «ТЕНЕВОЙ» имеет прямое указание на вид, свойство и назначение товаров;

- «ТЕНЕВОЙ» в отношении различных металлических и неметаллических конструкций можно трактовать как «находящийся в тени/скрытый» или «создающий тень», что является описанием свойства и назначения товаров;

- многие производители металлических и неметаллических конструкций по всей территории Российской Федерации используют обозначение «ТЕНЕВОЙ» для наименований групп товаров или товаров по отдельности;

- лицо, подавшее возражение, являясь разработчиком и производителем алюминиевых профильных систем для интерьера, начиная с 2018 года использует обозначение «ТЕНЕВОЙ» («TENEVOY») в наименованиях своих товаров;

- подтверждением использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ТЕНЕВОЙ» («TENEVOY») в наименованиях своих товаров существенно раньше приоритета оспариваемого товарного знака является уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 14.02.2022 года;

- кроме того, информация о действующем патенте №2777023 на изобретение «Подвесной потолок и закладной элемент для узла стыковки такого потолка», размещенная на официальном сайте Федерального института промышленной собственности в разделе 56 (список документов, цитированных в отчете о поиске) содержит информацию о Теневом профиле КРААВ GIPPS с демпфером;

- доказательством того, что обозначение «ТЕНЕВОЙ» широко использовалась производителями и продавцами металлических и неметаллических конструкций, являются статьи, опубликованные в сети Интернет еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также видеозаписи, размещенные на видеохостинге «Youtube» третьими лицами;

- ООО «КРААБ СИСТЕМС» хотело бы обратить внимание на то, что на момент подачи настоящего возражения, в Реестре объектов интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности есть информация о действующем Патенте РФ на Полезную модель №207671 «Встроенный теневой плинтус» с датой приоритета 28.06.2021 года, правообладателем которого является Пугачев С.Ю. - учредитель и генеральный директор ООО «КРААБ СИСТЕМС», имеющееся в названии обозначение «Теневой», указывает на вид, свойство и назначение плинтуса, а также являющееся общепринятым для использования в данной сфере термином;

- обозначение «ТЕНЕВОЙ» широко используются производителями по всей Российской Федерации для обозначения товаров определенного вида, и, соответственно, является общепринятым термином в сфере производства различных металлических и неметаллических конструкций;

- обозначение «ТЕНЕВОЙ» имеет прямое указание на описание свойства, назначения и вида товаров, которые можно трактовать как «находящийся в тени/скрытый» или «создающий тень»;

- позиция об общеизвестности обозначения «ТЕНЕВОЙ» указывается и Ведущим государственным экспертом по интеллектуальной собственности отдела горного дела, строительства и легкой промышленности ФИПС Давлетовой Г.А. в запросе экспертизы от 04.08.2021 года по существу заявки на полезную модель

№2021118779/03(039557). В частности, в запросе эксперт указывает следующее: «В независимый п. формулы включен признак, не имеющий смыслового содержания, а именно «теневой» плинтус. Согласно общепринятому понятию из словарной литературы известно, что «теневой» означает - «являющийся тенью», «находящийся в тени», «представляющий собой тень», что не может быть использовано в словосочетании «теневой плинтус», принимая во внимание, что плинтус - это планка между стеной и полом, а не тень»;

- помимо этого, действия ООО «Галвинг», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №858013 «ТЕНЕВОЙ» с датой приоритета 07.04.2021 и №858030 «TENEVOY» с датой приоритета 28.04.2021 нарушают статью 14.4. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О защите конкуренции», в соответствии с которой введен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;

- с учетом того, что ООО «Галвинг» и ООО «КРААБ СИСТЕМС» являются прямыми конкурентами, реализующими товары одной категории (различного вида для интерьера) на одном товарном рынке, ООО «Галвинг» знало или могло знать о многолетнем (начиная с 2018 года) использовании ООО «КРААБ СИСТЕМС» обозначения «ТЕНЕВОЙ» в наименованиях своей продукции и, соответственно, действия правообладателя по приобретению прав на обозначение - недобросовестны;

- ООО «КРААБ СИСТЕМС» получило претензию о неправомерном использовании товарных знаков от ООО «Галвинг».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №858013 недействительной в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Претензия ООО «Галвинг»;

2. Товарный знак РФ и №858013 «ТЕНЕВОЙ»;

3. Патент РФ на Полезную модель № 207671 «Встроенный теневой плинтус»;

4. Запрос экспертизы от 04.08.2021 года по существу заявки на полезную модель № 2021118779/03(039557);

5. Уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 14.02.2022 года;

6. Патент на Изобретение по свидетельству РФ № 2777023.

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

- оспариваемый товарный знак не относится ни к одной из категорий обозначений, не обладающих различительной способностью, ввиду чего является охраняемым;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «ТЕНЕВОЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными русскими буквами;

- оспариваемое обозначение является семантически нейтральным в отношении всех заявленных товаров и услуг и обладает различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров или услуг определенного вида;

- правообладатель обращает внимание на то, что информация из сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, согласно Информационному письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 08 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;

- до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «ТЕНЕВОЙ», слово «ТЕНЕВОЙ» не использовалось другими лицами для индивидуализации каких-либо товаров или услуг;

- оспариваемое обозначение не может быть отнесено к общепринятым терминам или считаться вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации, так как само по себе слово «ТЕНЕВОЙ» по смыслу действующего законодательства не является термином или лексической единицей русского языка, и обозначение «ТЕНЕВОЙ» не может напрямую конкретизировать ни один определенный товар или услугу, приведенные в перечне;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует об отсутствии различительной способности данного обозначения;

- слово «Теневой», во-первых, является многозначным и, согласно Толковым словарям, не имеет строго определенного значения, во-вторых, ни одно из приведенных определений не относится непосредственно к оборудованию, для которого охраняется товарный знак;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным, не указывает на область деятельности, назначение товаров или услуг.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858013.

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

С учетом даты приоритета (07.04.2021) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности

потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №858013 представляет собой комбинированное обозначение «ТЕНЕВОЙ», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, справа от которого расположен словесный элемент «ТЕНЕВОЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся споры, касающиеся использования обозначения «ТЕНЕВОЙ», кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «ТЕНЕВОЙ» в области производства товаров алюминиевых профильных систем для интерьера, что соотносится с товарами 06, 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. В связи с этим ООО «КРААБ СИСТЕМС» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №858013 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» оспариваемого товарного знака имеет следующие значения:

- находящийся в тени, такой, на который падает тень;
- представляющий собой тень (живоп.);
- перен. представляющий собой не сразу видную отрицательную, оборотную сторону, изнанку чего-нибудь, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

С учетом приведенных значений, обозначение «ТЕНЕВОЙ» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанного словесного элемента, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» носит фантазийный характер и сам по себе не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров «металлические изделия»/«неметаллические изделия»,

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, слово «ТЕНЕВОЙ» не используется как самостоятельный термин. Не представлено ни одного справочного или информационного издания, в которых имеется информация о таком виде товара как «ТЕНЕВОЙ».

Лицом, подавшим возражение, были приведены примеры использования слова «Теневой» различными производителями, вместе с тем, коллегия отмечает, что данное слово не используется как самостоятельный элемент, который является названием продукции, данный элемент используется в привязке с иными словесными элементами, например «теневой навес», «теневые паруса для защиты от солнца», «натяжные потолки по теневой технологии крепления», «теневые профили».

Таким образом, нельзя прийти к выводу о том, что слово «Теневой» является видовым наименованием товара.

Кроме того, коллегия отмечает, что все представленные с возражением материалы, касающиеся использования обозначения «ТЕНЕВОЙ» иными лицами являются информацией из сети Интернет, при этом датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «ТЕНЕВОЙ» 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 [1-6], не содержат сведений о том, что словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «ТЕНЕВОЙ», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим

возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-6] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

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

Представленная информация о том, что в реферате патента №2777023 на изобретение «Подвесной потолок и закладной элемент для узла стыковки такого потолка», содержится информация о Теневом профиле KRAAB GIPPS с демпфером, а также информация об упоминании в запросе экспертизы от 04.08.2021 по существу заявки на полезную модель №2021118779/03(039557) слова «теневой» плинтус, не может быть принята во внимание, поскольку в данных случаях, нет упоминания о слове «ТЕНЕВОЙ», и, кроме того, словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» не используется как самостоятельный термин, а используется как описательный элемент определенного вида товара, а именно профиль или плинтус, то есть, сам по себе элемент не является видовым наименованием товара.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 06, 19 классов МКТУ.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №858013 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с

получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858013.