

**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 06.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕРГИПС», Москва (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 06.08.2024 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:

- включенный в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «ТЕНЕВОЙ», обладает определенным семантическим значением, указанным в различных словарных источниках: 1. Теневой - Находящийся в тени, менее освещённый; 2. Теневой - Находящийся в тени, такой, на который падает тень;

- исходя из информации сети Интернет, словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» используется различными компаниями (производителями различных строительных конструкций/оказывающих услуги по монтажу строительных конструкций) применительно к описанию товаров и способу их монтажа;

- чаще всего встречается упоминание «ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ» - (иногда также называемый периметральным профилем) - в дизайне потолков из гипсокартона — это элемент конструкции, используемый для создания визуального эффекта висящего в воздухе потолка;

- словосочетание «ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ» упоминается в сети Интернет применительно к монтажным креплениям задолго до даты подачи заявки №2021720400, а именно до 07.04.2021;

- словесный элемент «ТЕНЕВОЙ» приобрел описательный характер, указывающий на свойства и назначение товаров, используемых при монтаже (производимых для монтажных работ) потолочных, напольных, настенных и покрытий;

- ввиду явной неохраноспособности словесного элемента «ТЕНЕВОЙ» в отношении товаров и услуг 06, 19, 37, 40, 42 классов МКТУ, решение о регистрации в качестве товарного знака по заявке №2021720400 было вынесено ошибочно (ввиду доминирующего положения неохраняемого словесного элемента);

- задолго до даты подачи заявки №2021720400 - 07.04.2021, различные лица осуществляли производство товаров и оказание услуг, с упоминанием словесного

элемента «ТЕНЕВОЙ» в отношении различных молдинговых конструкций, а именно потолочных, напольных, настенных и покрытий;

- кроме того, в сети Интернет можно найти упоминание множества других различных компаний, осуществляющих свою деятельность в области крепежно-монтажных работ различных покрытий, и использующих в качестве описания товара словесный элемент «ТЕНЕВОЙ».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №858013 недействительной в отношении товаров 06 «металлические строительные архитектурные профили; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; навесы [конструкции] металлические; каркасы строительные металлические», 19 «неметаллические строительные архитектурные профили; молдинги декоративные и элементы декора неметаллические для строительства зданий; молдинги деревянные; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические; обломы неметаллические для строительства; конструкции неметаллические; каркасы для строительства неметаллические» и услуг 37 «строительство; консультации по вопросам строительства; предоставление информации по вопросам строительства; предоставление информации по вопросам ремонта; работы плотницкие», 40 «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц» классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/240506> - 1л.;
2. <https://dic.academic.m/dic.nsf/ushakov/1052602> - 1л.;
3. <https://32m.kz/chto-takoe-tenevoi-profil/> - 1л.;
4. <https://dpHnrus.ru/info/plintus/tenevov-profil/> - 1л.;
5. [https://dzen.ru/a/XR\\_W-kcJsJACtZZv5?sid=169452339738363935](https://dzen.ru/a/XR_W-kcJsJACtZZv5?sid=169452339738363935) - стр.31-33

Приложения №22;

6. <https://dzen.ru/a/XpXztWEC01vqJBw?sid=169452339738363935> - стр. 34- 39

Приложения №22;

7. [https://dzen.ru/a/XxV2eRWa2GprPl\\_](https://dzen.ru/a/XxV2eRWa2GprPl_) - стр.40-43 Приложения №22;

8. <https://dzen.iWa/XldfDmkqkGzQgU0A?sid=2526436010490410> - стр.7-10

Приложения №22;

9. [https://dzen.ni/a/YFnu8UEJBno7\\_c3A?sid=2526436010490410](https://dzen.ni/a/YFnu8UEJBno7_c3A?sid=2526436010490410) - стр.11-12

Приложения №22;

10. [https://vk.com/wall494641117\\_546](https://vk.com/wall494641117_546) - стр. 47 Приложения №22;

11. [https://vk.com/wall494641117\\_685](https://vk.com/wall494641117_685) - стр. 48 Приложения №22;

12. [https://vk.com/wall494641117\\_693](https://vk.com/wall494641117_693) - стр. 49 Приложения №22;

13. [https://vk.com/wall494641117\\_702](https://vk.com/wall494641117_702) - стр. 50 Приложения №22;

14. [https://vk.com/video-122029501\\_456239148](https://vk.com/video-122029501_456239148) -стр. 46 Приложения №22;

16. <https://www.youtube.com/watch?v=Hc30Xba9guvE> -1 л.;

17. <https://eurolife-spb.ru/natyazhnye-potolki/eurokraab/> - стр. 13-18 Приложения №22;

18. <https://7nebo-nf.ru/>- 1л.;

19. Выписка из ЕГРИП - ИП БАЗОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ от 05.08.2024 - 5л.;

20. <https://stroy-podskazka.ru/stroitelnyj-profil/tenevye/> - стр. 19-30 Приложения №22;

21. <https://ya.ru/video/touch/preview/12072324485327827323> - стр. 51

Приложения №22;

22. <https://ok.rU/sedmoenebo.sevastopol/topic/151010109505004> - стр. 44-45

Приложения №22;

23. Копия нотариально заверенного Протокола осмотра интернет-страниц от 03.07.2024 г. - 51 л.;

24. Копия Доверенности от 27.05.2024 от ООО «ФЕРГИПС».

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

- оспариваемый товарный знак не является описательным для той группы товаров, в отношении которой он зарегистрирован;
- оспариваемый товарный знак не является конкретным термином в рамках определенной сферы, является фантазийным;
- приведенные в возражении ссылки не доказывают описательный характер, из ссылок невозможно узнать дату размещения указанных постов, более того, ряд ссылок в которых фрагментарно используется обозначение, не может говорить об описательном характере такого обозначения, сам по себе факт размещения каких-либо обозначений в сети «Интернет» также не свидетельствует о том, что потребители воспринимают данное обозначение как описательное;
- смысл обозначения «теневой» применительно к перечню товаров не понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;
- обозначение не воспринимается рядовым потребителем как прямо (не через ассоциации) описывающее вид или характеристики товаров и услуг;
- слово «Теневой», во-первых, является многозначным и не имеет строго определенного значения (приведено несколько определений), во-вторых, ни одно из приведенных определений не относится непосредственно к оборудованию, для которого охраняется товарный знак.
- 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».
- оспариваемый товарный знак является фантазийным, не указывает на область деятельности, назначение товаров или услуг.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2024, 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 вошедшиими 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, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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 представлена 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, он осуществляет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «ТЕНЕВОЙ» в области производства товаров алюминиевых профильных систем для интерьера, что соотносится с товарами 06, 19 классов МКТУ и связанными с ними услугами 37, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. В связи с этим, ООО «ФЕРГИПС» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 19 и услуг 37, 40 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 используются 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 [1-23], 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 [1-23] 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.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 06, 19 и услуги 37, 40 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.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858013.**