

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2020, поданное ООО «Орнамита», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776668, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**Рябь на воде**» по заявке №2020717066 с приоритетом от 06.04.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.09.2020 за №776668 на имя ООО «ТехноДекорСтрой», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №776668 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не обладает различительной способностью и указывает на свойство товара, а именно на внешний вид (фактуру) материала.

В подтверждение указанного в возражении приведены ссылки на определение слова «РЯБЬ», содержащиеся в словарях:

Толковый словарь Д.Н. Ушакова 1935-1940:

РЯБЬ, ряби, мн. нет, жен.

1. Пестрая или негладкая поверхность. Рябь на воде. «Блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря.» Максим Горький.

2. Ощущение пестроты, множества разноцветных точек, кружков в глазах. Рябь в глазах от усталости. Рябь в глазах от пестрой картины.

Словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой 1999 года:

РЯБЬ, -и, ж.

1. Легкое колебание, колыхание водной поверхности, а также мелкие волны от такого колебания; зыбь. Под ногами Волга, синяя от пасмурной погоды и подернутая рябью. А. Островский, Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода.

2. Рябая окраска, создаваемая чем-л., пятна другого цвета на каком-л. фоне. За вчерашний день потемнела и отделилась от снега река. В полях началась рябь проталин, пестрота. М. Пришвин, Глаза земли. Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. Паустовский, Далекие годы. Золотистая рябь пробежала по кольчужке, когда птица попадала в перехват солнечного луча. Нагибин, Срочно требуются седые человеческие волосы.

На основании указанного лица, подавшее возражение, делает вывод о том, что выражение «рябь на воде» применительно к товарам 06 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «Рябь на воде» № 776668 (в частности, материалы металлические строительные; потолки металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические), воспринимается как указание на их пёструю, негладкую поверхность, имитирующую лёгкое колебание, колыхание водной поверхности, и, таким образом, является описательным и не обладает различительной способностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, также ссылается на официальный сайт правообладателя, на котором приведено следующее описание:

«Нержавеющая сталь с имитацией водной поверхности делает поверхность «живой», так как отражение сильно преломляется и создает впечатление ряби на воде. Все кассеты выглядят похожими друг на друга, но все они разные: количество и

расположение волн различно у каждой кассеты, что делает каждый объект уникальным.

Наилучшим образом эффект водной глади достигается при использовании данного материала на горизонтальных поверхностях – таких как подвесные потолки».

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на сайты, где приводится описание товаров – листов металла с эффектом поверхности «рябь на воде», «водная рябь» или «Water Ripple» (пер. с англ. – рябь на воде). В том числе приводится сайт одного из крупнейших в мире интернет-магазинов «Alibaba», на котором размещено множество предложений о продаже декоративных металлических пластин с эффектом ряби на воде: <https://russian.alibaba.com/g/stainless-steel-decorative-water-ripples-sheet.html>.

Вывод об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности лицо, подавшее возражение, также подтверждает тем фактом, что правообладатель предъявил ему претензию, в связи с использованием словосочетания «с эффектом водной ряби», посчитав это словосочетание сходным до степени смешения со своим товарным знаком «Рябь на воде».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что словосочетание «Рябь на воде» используется для индивидуализации внешнего вида товаров 06 класса МКТУ многими производителями для указания на фактуру поверхности, на внешний вид товара. Соответственно, регистрация обозначения «Рябь на воде» в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя одного лица ограничивает возможности других производителей. Если поверхность листа стали имитирует рябь на воде – его внешний вид невозможно описать иными словами.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, подобные обозначения должны быть свободны, так как могут быть использованы различными производителями однородных товаров и/или услуг.

В возражении также отмечено, что лицо, подавшее возражение, начало использование обозначения «Рябь на воде» задолго до даты приоритета товарного знака, что подтверждается записью телепередачи «Дачный ответ», вышедшей на

канале НТВ от 22 марта 2020 года (до даты приоритета спорного товарного знака), в эфире которой были продемонстрированы объемные металлические листы «РЯБЬ НА ВОДЕ R2» производства ООО «Орнамита» для облицовки стены. Запись эфира телепередачи доступна на официальном сайте программы (с 21:55):

<https://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnya-gostinaya-pod-svetovimy-t/>.

Данный сюжет и размещённая информация подтверждает как факт того, что ООО «Орнамита» использовало и популяризировало обозначение «Рябь на воде» до даты приоритета товарного знака, так и то, что словосочетание «эффект ряби на воде» используется в качестве описательной характеристики товара.

В возражении также отмечено, что лицо, подавшее возражение, направило 07.05.2020 обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и несоответствия обозначения «Рябь на воде» требованиям законодательства Российской Федерации, однако при проведении экспертизы заявленного обозначения экспертом не были учтены мотивированные доводы ООО «Орнамита», что привело к необходимости подачи настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 776668 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- претензия ООО «ТехноДекорСтрой»;
- распечатки интернет-страниц с сайтов:

<https://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnyagostinaya-pod-svetovimy-t/Pol-i-steny.phtml>;

<http://tecdeco.com/ru/rippled-water-steel> за 2016, 2017, 2019 и 2020 годы;

<https://russian.alibaba.com/g/stainless-steel-decorativewater-ripples-sheet.html>;

<https://archi.ru/tech/76872/ryab-na-vode>; <https://alutechnology.ru/bigwave>;

https://www.decogrille.ru/ventilyacionnye_reshetki/reshetki_iz_nerzhaveushey_stali/iznerzhaveushey_stali_s_uzorom/iz_nerzhi_vodnaya_ryab/.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870) о поступившем возражении, с указанием

даты и места его рассмотрения. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.04.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 776668 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №776668 представляет собой словесное обозначение **«Рябь на воде»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 06 класса МКТУ:

металлы обычные и их сплавы,; материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; изделия мелкие металлические и скобяные; алюминий; баббит; баки металлические; балки металлические / брусы металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; бериллий [глюциний]; блюмы [металлургия]; бочонки металлические; бронза; ванадий; вольеры [конструкции] металлические; вольфрам; ворота металлические / порталы металлические; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; гафний [кельтий]; германий; двери металлические; железо необработанное или частично обработанное; железо обручное; жель; заготовки плоские стальные / слябы стальные; знаки номерные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; индий; кадмий; керметы / металлокерамика; колонны строительные металлические; кольца медные; консоли строительные металлические / кронштейны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; корзины металлические; коробки для инструментов металлические; кровли металлические; крышки для смотровых колодцев металлические; ларцы металлические / сундуки

металлические; латунь необработанная или частично обработанная; лестницы металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; магний; марганец; материалы строительные огнеупорные металлические; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические / обломы карнизов металлические; молибден; навесы [конструкции] металлические; настилы металлические; нейзильбер; никель; ниобий; облицовки для стен строительные металлические; обшивки для стен строительные металлические; ограды металлические; панели акустические металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; подносы металлические; покрытия броневые металлические; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полки каминные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические / филенки дверные металлические; полы металлические; поручни для ванн металлические; потолки металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; столбы металлические; тантал [металл]; титан; упаковки из жести; ферровольфрам; ферромolibден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга и порошок металлические для 3D-печати; фольга металлическая для обертывания и упаковки; хром; цинк; цирконий; черепица кровельная металлическая.

Как указывает само лицо, подавшее возражение, слово «рябь» представляет собой лексическую единицу русского языка, обладающую определенным смысловым значением:

- пестрая или негладкая поверхность;
- ощущение пестроты, множества разноцветных точек, кружков в глазах. Рябь в глазах от усталости. Рябь в глазах от пестрой картины;
- легкое колебание, колыхание водной поверхности, а также мелкие волны от такого колебания; зыбь;
- рябая окраска, создаваемая чем-л., пятна другого цвета на каком-л. фоне.

Рябь — мелкое волнение на поверхности неглубокого водоёма. Появляется из-за ветра над поверхностью воды. В большинстве случаев заметна только при разглядывании отражения объекта. Также рябью обозначают неприятное ощущение пестроты в глазах (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Рябь>).

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что словосочетание «рябь на воде» прямо указывает на конкретные свойства товаров 06 класса МКТУ, а именно, на фактуру, внешний вид поверхности.

Словосочетание «РЯБЬ НА ВОДЕ» в отношении внешней поверхности, в данном случае металлических изделий, представляет собой фразеологизм, идиоматическое выражение, литературный прием, призванный усилить выразительность языка, его образность. Данное сравнение с водной поверхностью используется в переносном значении, указывая на определенный внешний эффект при восприятии такого объекта как металлическая поверхность.

Вместе с тем, из материалов, приложенных к возражению, следует, что производители для описания и характеристики внешнего вида поверхности металлических листов используют различные выражения: «эффект ряби на воде», «эффект водной ряби», «эффект водной глади», «эффект волны», «Water Ripple».

Так, на фотографиях с сайта «peredelka.tv» (передача «Дачный ответ» эфир от 22.03.2020), рекламируется материал, произведенный лицом, подавшим возражение, под обозначением «РЯБЬ НА ВОДЕ R2», при этом в передаче используется выражение «эффект ряби на воде», «эффект водной ряби».

Представленные распечатки с сайта Alibaba.com/ информируют потребителя о том, что предлагается к продаже нержавеющая сталь декоративная водная рябь.

Распечатки с сайта <http://alutechnology.ru/> содержат рекламу товаров «Объемная нержавеющая сталь с эффектом волны», серия «Water Ripple» итальянского производства.

Представлены также распечатки с рекламой товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с сайта правообладателя – ООО «ТехноДекорСтрой».

Что касается архивных копий рекламы с сайта <http://www.tecdeco.com/> за 2016 – 2020 годы, то присутствие в них, помимо обозначения «ЭФФЕКТ ВОДНОЙ ГЛАДИ», словосочетания «РЯБЬ НА ВОДЕ», не дает оснований для вывода об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака, поскольку одного этого факта недостаточно для установления ассоциативных связей, которые

возникли или могли возникнуть у среднего российского потребителя в связи с этим обозначением.

Следует указать, что возражение не содержит сведений о том, что выражение «РЯБЬ НА ВОДЕ» в качестве указания на определенный эффект, внешний вид поверхности металлических изделий закреплено в терминологических словарях в качестве лексической единицы, характерной, в частности, в области металлургии, как указания на свойства металлической поверхности.

Материалы возражения также не подтверждают, что выражение «рябь на воде» утратило различительную способность на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров.

Напротив, как указано выше, из материалов, приложенных к возражению, следует, для описания внешнего вида поверхности металлических листов используют различные выражения: «эффект ряби на воде», «эффект водной ряби», «эффект водной глади», «эффект волны», «Water Ripple».

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак прямо характеризует заявленные товары, указывая на их качество или свойства, поскольку ассоциации, связанные с его восприятием, носят неопределенный характер, а его толкование требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны.

В силу указанного обозначение «Рябь на воде» по отношению к товарам 06 класса МКТУ, перечисленным в перечне оспариваемой регистрации, носит фантазийный характер.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №776668 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 776668.