

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, 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 товарного знака 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).

Товарный знак по свидетельству №253310 представляет собой словесное обозначение «**ДОРНИТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

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, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что подача возражения обусловлена поступлением к основным производителям и продавцам геотекстиля (дорнита) письма (уведомления) от правообладателя оспариваемого товарного знака о запрете использования словесного обозначения «ДОРНИТ», так как данное словесное обозначение зарегистрировано как товарный знак на его имя, в связи с чем лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №253310, поскольку является одним из крупнейших производителей нетканого геотекстиля (дорнита) в Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «ДОРНИТ» представляет собой термин, который вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (нетканого геотекстиля), широко использовался и используется до сих пор в справочной и нормативной литературе для обозначения этих товаров.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, указывает, что термин «ДОРНИТ» был применен в разработках Всесоюзного дорожного Научно-исследовательского института (СоюзДОРНИИ) для обозначения нетканого геотекстиля в 70-х годах 20 века, а также ссылается на источники информации, в которых обозначение «ДОРНИТ» встречается без предупредительной маркировки или другого способа выделения в тексте, к которым относятся документы, разработанные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, часть которых приложена к возражению.

Ссылаясь на конкретные предприятия, занимающиеся 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), лицо, подавшее возражение, также утверждает, что в Российской Федерации действуют еще несколько десятков независимых друг от друга предприятий, занимающихся производством и реализацией геотекстильных материалов, что подтверждает широту рынка производителей и продавцов товара, маркированного обозначением «ДОРНИТ».

По мнению лица, подавшего возражение, известность и популярность термина «ДОРНИТ» обуславливает возникновение стойкой ассоциативной связи в сознании потребителей между словом «ДОРНИТ» и видом продукции, которую данный термин обозначает. Вследствие этого оспариваемый товарный знак как видовое обозначение товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что имеют место все признаки, характеризующие обозначение «ДОРНИТ» как вошедшее во всеобщее употребление обозначение товаров определенного вида.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит 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 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 дорнит и предложения к продаже этого материала [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- отсутствуют доказательства заинтересованности АО «Втор-Ком» в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку претензия, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, к нему не адресована, при этом не представлено документов, подтверждающих осуществление им деятельности, связанной с введением в оборот товаров под обозначением «ДОРНИТ»;

- лицо, подавшее возражение, не определило момент, с которого обозначение «ДОРНИТ» утратило различительную способность;

- в возражении не доказана совокупность обстоятельств, необходимых для отнесения товарного знака к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что в них отсутствуют документы, позволяющие установить факт использования обозначения «ДОРНИТ» в качестве наименования товара определенного вида изготовителями товара, потребителями, специалистами данной отрасли, поскольку мнение потребителей не продемонстрировано результатами социологического исследования, перечень производителей, представленный в тексте возражения, не подтверждает наличие у этих компаний реального производства, а также использование ими обозначения «ДОРНИТ» в качестве наименования товара определенного вида, представленные документы, подтверждающие мнение специалистов, не позволяют установить их достоверность;

- оспариваемый товарный знак активно используется правообладателем, что подтверждается материалами, приложенными к отзыву.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- документы, подтверждающие производство и реализацию товара под обозначением «ДОРНИТ»;
- информация о рекламной деятельности по продвижению геотекстиля «ДОРНИТ», включая договоры на поставку упаковочных материалов.

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

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.

Согласно пункту 2.3 (1.3) Правил под таким обозначением 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.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что его интересы как производителя нетканых материалов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, столкнулись с интересами правообладателя товарного знака, направившего предприятиям, производящим товары, маркированные спорным обозначением, уведомление (претензию), предупреждающее об ответственности за незаконное использование обозначения «ДОРНИТ», влекущее за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.

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

Товарный знак охраняется 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.

16 - изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлофановые мягкие для упаковки; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые.

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.

20 - блоки пластмассовые для штор; вешалки для одежды [плечики]; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; емкости для жидкого топлива; емкости для упаковки пластмассовые; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; крючки для занавесей; матрасы надувные [за исключением медицинских]; матрасы, наполненные водой [за исключением медицинских]; направляющие для занавесей; предметы надувные, используемые в рекламных целях; резервуары [за исключением металлических и каменных]; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; фурнитура мебельная неметаллическая.

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].

37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства.

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 (см. <http://fb.ru/article/351746/material-dornit---eto-hto-takoe-tehnicheskie-harakteristiki-dornita>).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что слово «ДОРНИТ» является термином.

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>).

Подтверждением того, что какое-либо понятие относится к термину, является его присутствие в специальных терминологических словарях.

Отсутствие в специальной справочной литературе и терминологических словарях, слова «ДОРНИТ» свидетельствует о том, что оно не является термином.

Лицо, подавшее возражение, также не представило каких - либо словарно-справочных источников информации, в которых присутствовало бы слово «ДОРНИТ» в качестве термина.

В возражении правильно отмечены признаки, характеризующие обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, которыми являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В подтверждение указанного довода лицом, подавшим возражение, представлены документы, анализ которых показал следующее.

Возражение содержит ссылки на документы (технические и методические рекомендации, технические условия), разработанные 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), а также используемого для озеленения и благоустройства крыш жилых домов, общественных зданий и других искусственных оснований (Рекомендации от 18.10.2000).

В возражении также приведены ссылки на предприятия, которые, по сведениям лица, подавшего возражение, занимаются производством и реализацией товаров, маркированных обозначением «ДОРНИТ».

Несмотря на то, что в этих ссылках указаны адреса и телефоны этих организаций, отсутствие конкретных сведений об их хозяйственной деятельности не позволяет установить, какие из этих организаций являются производителями товаров, и каких именно видов товаров, в качестве наименования которых используется

обозначение «дорнит», а также объемы производства, длительность и территории распространения и реализации этих товаров.

Следует отметить, что по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), часть предприятий, упомянутых в возражении (ООО «Нова ГЕОМАТЕРИАЛЫ»; ГК Геопродукт; ООО «ГК Геоматериалы»), были образованы и зарегистрированы в качестве юридических лиц значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Соответственно эти юридические лица не могли производить товары, маркированные обозначением «ДОРНИТ», до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения о таких юридических лицах как завод «РосГео» (Москва, Ленинская слобода, 19), компания «ГеоСМ» (г. Челябинск, ул. Гагарина, 5), «Мир геотекстиля» (без адреса), НПО «ГЕОСтандарт» (Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д.10) в ЕГРЮЛ отсутствуют.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в Российской Федерации действуют еще 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.

Таким образом, в возражении 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.

Также по причине отсутствия соответствующих материалов не представляется возможным оценить восприятие обозначения «ДОРНИТ» в качестве видового наименования товара (услуги) специалистами, работниками торговли и потребителями указанных товаров и услуг.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то им представлены документальные сведения, подтверждающие активное использование принадлежащего ему товарного знака для маркировки производимой им продукции - нетканого иглопробивного полотна «Дорнит».

В этой связи, коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака «ДОРНИТ» по свидетельству № 253310 несоответствующим требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 01, 17, 19, 22, 24 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253310.