

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 15.08.2017, поданное ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551640, при этом установлено следующее.

СИНТЕКС
SYNTEX

Оспариваемый словесный товарный знак «SYNTEX» по заявке № 2014718780, поданной 05.06.2014, зарегистрирован 31.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 551640 на имя ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ», Россия, в отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.06.2024.

В поступившем 15.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 551640 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак характеризует часть защищенных товаров, указывая на его свойства (материал, состав); является обозначением товара определённого вида, широко используемым до даты приоритета товарного знака в области, связанной с ремонтно-отделочными работами; является ложным для большей части зарегистрированных товаров; может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара;

- фантазийные слова SYNTEX и СИНТЕКС активно использовались до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными производителями как в России, так и за её пределами в качестве названия материала для изготовления шубки (рабочей поверхности) малярных валиков - полиакрила на тканой основе жёлто-зелёного цвета. В результате длительного активного использования слова СИНТЕКС (SYNTEX) в качестве названия материала шубки малярных валиков, сами валики из таких материалов также стали называть по названию материала, подразумевая, что речь идёт о валиках с шубкой из полиакрила на тканой основе, в отличие от, например, поролоновых или игольчатых валиков или валиков из шерсти, велюра или полиамида;

- слово SYNTEX уже являлось характеристикой части малярных валиков, указывая на материал шубки. Помимо характеристики товара, это слово являлось и указанием конкретной разновидности малярных валиков, то есть обозначением товаров определённого вида (малярных валиков с шубкой из полиамида на тканевой основе). Соответственно, слово СИНТЕКС или его транскрипция буквами латиницы SYNTEX не обладали различительной способностью в отношении малярных валиков, так как использовались и продолжают использоваться по настоящее время различными независимыми производителями в качестве названия валиков определённого типа;

- с учётом использования слова SYNTEX/СИНТЕКС именно как названия определённого типа малярных валиков, регистрация оспариваемого товарного знака является ложной в отношении любых малярных валиков, шубка которых не выполнена из полиакрила на тканевой основе, то есть в отношении всех

поролоновых, велюровых, полиамидных, шерстяных, прижимных, игольчатых и т.д. малярных валиков, а также всего остального защищённого перечня товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, длительное время вводит в гражданский оборот подобные валики (приведен анализ представленных материалов). С учётом активного ввоза и распространения на территории России валиков типа СИНТЕКС до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подающим возражение, в частности, - под товарным знаком MATRIX, который ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» использует по лицензионному договору, регистрация товарного знака № 551640 способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара, так как многие потребители могут ассоциировать это обозначение с продукцией, предлагавшейся к продаже лицом, подавшим возражение. При этом лицо, подавшее возражение, не претендует на исключительное право на обозначение СИНТЕКС, так как использует его наряду с другими производителями малярных валиков и не считает возможным монополизировать указание на разновидность валика;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в аннулировании оспариваемого товарного знака, так как он создаёт препятствия к осуществлению продаж малярных валиков одноимённого типа: правообладатель товарного знака рассылает по продавцам малярных инструментов письма-претензии с требованием прекратить нарушение исключительного права на товарный знак.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка обложки и страниц журнала «Потребитель. Все для стройки и ремонта» [1];

- распечатки из сети Интернет [2];

- листы деклараций на товары [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551640 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 551640, в

установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 20.10.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является производителем широкого спектра товаров - это различные инструменты, стройматериалы, краски, герметики, пены, которые производятся под несколькими товарными знаками: KRAFTOOL, STAYER, GRINDA и другие. Одним из таких знаков является *СИНТЕКС*, под которым продаются малярные валики (ЗУБР СИНТЕКС; STAYER СИНТЕКС);

- при этом обозначение *СИНТЕКС* использовалось нами для малярных валиков задолго до регистрации вышеуказанных товарных знаков (с 2000 года);

- из источников информации, представленных в возражении, где используется в качестве обозначения валиков малярных обозначение СИНТЕКС, неясно кто производитель данных валиков малярных СИНТЕКС, это могут быть и валики малярные СИНТЕКС, произведенные ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ»;

- валики малярные с названием *СИНТЕКС* приобрели различительную способность только благодаря ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ». Поскольку конкуренты начали использовать рассматриваемое обозначение, правообладатель зарегистрировал оспариваемый товарный знак;

- согласно определению: малярный валик - инструмент для нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ) и создания иных защитных и декоративных покрытий на различных поверхностях. Валик состоит из пластмассового ядра, представляющего собой тубус (трубку) из различных полимеров с бюгельным креплением подшипникового типа и шубки, которая крепится к ядру валика. Таким образом, малярный валик представляет собой устройство, состоящее из нескольких элементов, в которых могут использоваться различные материалы, поэтому обозначение валика наименованием *СИНТЕКС SYNTEX*, не является характеристикой материала, определенного вида, из которого валик изготовлен.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены копии листов каталогов продукции [4].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по

свидетельству № 551640.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.06.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Положения, предусмотренные в подпункте (2.3.2.1), (2.3.2.3) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

СИНТЕКС SYNTEX

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, в качестве заинтересованности в материалах возражения приводит довод о том, что им на территорию Российской Федерации ввозились и предлагались к продаже валики с указанием типа «СИНТЕКС/SYNTEX». Поскольку архивная информация, подтверждающая факт ввоза, у лица, подавшего возражение, не сохранилась, к настоящему возражению не приложены, например, копии таможенных деклараций, подтверждающих ввоз на

территорию Российской Федерации упомянутого товара пяти- или семилетней давности. По мнению лица, подавшего возражение, эта информация сохранилась в таможенных органах и по запросу государственного органа, в том числе Роспатента, должна быть предоставлена.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариваем предоставления правовой охраны товарным знакам или с их прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не предусмотрено направление запросов в государственные органы с целью подтверждения доводов и обоснований лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

Упомянутые в возражении претензионные письма правообладателя к возражению не приложены.

В отношении представленных распечаток деклараций [2] коллегия отмечает, что производителем товара выступает китайская компания «MATRIZE HANDELS-GMBH», а лицо, подавшее возражение, выступает получателем. При этом следует указать, что представленные декларации не содержат каких-либо отметок таможенных органов Российской Федерации. Документы, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, получило данный товар и ввело его в гражданский оборот на территории Российской Федерации, отсутствуют.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» могло быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551640 в отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности,

и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, в части того, что оспариваемый товарный знак «...является обозначением товара определённого вида, широко используемым до даты приоритета товарного знака в области, связанной с ремонтно-отделочными работами...», коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3.2 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» (утв. Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. № 26) «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, 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. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным».

Согласно представленным источникам [1-2] название «СИНТЕКС/SYNTEX» упоминается как: «валик из полиакрила (или синтекса – полиакрила на тканой основе» (журнал [1]), «валик СИНТЕКС, длина ворса 18 мм, материал шубки валика - полиакрил», «валик меховой», «малярный валик с поверхностью из веревочного полиамида с высотой ворса 20 мм (желто-зеленого цвета)», «валики из полиамидного синтекса», «ролик Синтекс фасадный», «сменный ролик Синтекс»

(данные сети Интернет [2]). В материалах каталогов [4] присутствует также название «мини-ролик Синтекс».

Изложенное позволяет прийти к выводу, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» не может однозначно ассоциироваться с определенным видом товара в области ремонтно-отделочных работ.

При этом каких-либо данных о производителе (производителях) продукции в материалах [1-2] не упоминается.

Следовательно, из представленных документов [1-2] не усматривается, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» использовалось длительное время в качестве названия (наименования) товара определенного вида в области ремонтно-отделочных работ многими специалистами, работниками торговли, потребителями. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» используется в качестве наименования товаров 16 класса МКТУ (например, «валики малярные»), в связи с чем, оно потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия конкретного товара.

Анализ словарных источников показал, что слово «SYNTEX» имеет несколько значений в английском языке: 1) военный термин – synthetic exercise (комплексное упражнение [занятие]); 2) синтекс (флотореагент, представляющий натриевую соль сульфированного моноглицерида жирных кислот кокосового масла). Каких-либо иных значений слова «СИНТЕКС» не выявлено.

Оспариваемый товарный знак никакой узко специальной информационной нагрузки как в отношении товара 16 класса МКТУ «валики малярные», так и в отношении иных товаров 08 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не несет.

Таким образом, обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» является фантазийным и не является прямым указанием на какую-либо характеристику, в том числе свойство, материал или состав товаров 08 и 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Как указывалось выше, из представленных документов [1-2] усматривается, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» используется и в качестве названия полиакрила на тканой основе, и валика мехового, и шубки, и валика с поверхностью из веревочного полиамида, и сменного ролика, и мини-валика и т.п., что предполагает неоднозначность восприятия данного обозначения. При этом документы [1-2] иллюстрируют, что на подавляющем большинстве русифицированных сайтов рассматриваемый товар характеризуется следующим образом: материал, из которого изготовлен валик: шкурка валика – из полиакрила, бьюгель оцинкован.

При этом каких-либо специализированных словарных источников, энциклопедических данных в области ремонта и строительных материалов лицом, подавшим возражение, представлено не было. Согласно данным отзыва правообладателя в соответствии со словарными данными: «малярный валик» - это инструмент для нанесения лакокрасочных материалов и создания иных защитных и декоративных покрытий на различных поверхностях. Валик состоит из пластмассового ядра, представляющего собой тубус (трубку) из различных полимеров с бьюгельным креплением подшипникового типа и шубки, которая крепится к ядру валика. То есть «малярный валик» - это устройство.

Кроме того, из материалов возражения не следует, что потребители однозначно, без ассоциаций идентифицируют валики с обозначением «СИНТЕКС/SYNTEX», с конкретным его типом и с шубкой из искусственного меха (полиакрила на тканой основе).

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» не является прямой характеристикой товара и не указывает на свойство, материал, либо состав товаров 08 и 16 класса МКТУ, а соответствующий довод возражения не обоснованным.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «СИНТЕКС/SYNTEX» не обладает различительной способностью в отношении малярных валиков, так как использовалось и продолжает использоваться по

настоящее время различными независимыми производителями в качестве названия валиков определённого типа, не подтверждены документально.

В отношении несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству № 551640 ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несет.

Что касается возможности введения в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, материалы [1] не содержат информации о каком-либо конкретном производителе валиков (в тексте возражения указано «... валики SYNTEX зарубежных производителей и валики СИНТЕКС отечественных производителей...»). В декларациях [2] имеются сведения о китайской компании «MATRIZE HANDELS-GMBH».

В отношении материалов отзыва и документов [4] следует указать, что представленные правообладателем листы каталогов продукции не содержат библиографических данных, что не позволяет установить дату выпуска каталогов, тираж и т.д. Кроме того, в каталогах отсутствуют сведения, позволяющие соотнести их с правообладателем (лишь в одном каталоге имеется указание «МАСТЕРНЭТ», однако адрес, приведенный в каталоге, не совпадает с адресом правообладателя, имеющимся в Госреестре).

Из представленных сведений не следует, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 551640 порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товаре, либо его изготовителе. Кроме того, документы [1-2] не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, либо иными лицами потребители были введены в заблуждение в отношении товара 16 класса МКТУ «валики малярные», либо иных товаров 08 и 16 классов МКТУ, либо их производителя.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 551640 пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ являются недоказанными.

Доводы, изложенные в особом мнении лица, подавшего возражение, поступившего 27.10.2017, касаются комментария отзыва правообладателя. При этом представитель лица, подавшего возражение, настаивает, что доводы и материалы настоящего возражения свидетельствуют о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с нарушением норм пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Выводы коллегии по результатам рассмотрения настоящего возражения приведены в настоящем заключении, при этом доводы особого мнения не влияют на ее выводы, поскольку, как было установлено выше, доводы возражения являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 551640.