

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 15.06.2015, поданное ООО «ВОЛМА», Оренбургская обл., посёлок Дубенский (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 406592, при этом установила следующее.

Слой

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2009701371 с приоритетом от 29.01.2009 зарегистрирован 19.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 406592 на имя Маркина Виталия Георгиевича, Московская обл., г. Красногорск (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.01.2019.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 по делу № СИП-232/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 406592 досрочно прекращена полностью. Дата внесения записи в Госреестр 12.10.2015.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2015 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 406592 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является крупнейшим предприятием в Российской Федерации строительной отрасли, образованным в июне 1999 года;
- производство строительных материалов осуществляется под товарными знаками, включающими словесный элемент «ВОЛМА» (свидетельства №№ 381849, 381848, 353942, 393017), на заводах – «Волма-Волгоград», «Волма-ВТР», «Волма-Воскресенск» и др.;
- распространением продукции занимаются центры продаж: Московский ЦП, Поволжский ЦП, Краснодарский ЦП и др.;
- на сайте лица, подавшего возражения, <http://www.volma.ru/> представлена сеть дилеров в регионах Российской Федерации, Казахстане, Абхазии, Белоруссии;
- среди строительных материалов, выпускаемых лицом, подавшим возражение: гипсокартон, алебастр, гипс, штукатурка, шпатлевка, грунтовка и т.д.;
- для индивидуализации своей продукции лицом, подавшим возражение, используются обозначения: «Волма-Слой», «Волма-Холст», «Волма-Гипс Актив», «Волма-Пласт», «Волма-Акваслой» и прочие;
- в качестве подтверждения заинтересованности лицо, подавшее возражение, в рамках данного возражения представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству сухих штукатурных смесей, маркируемых обозначениями «Волма Слой», «Волма Слой МН», выпуск которых начат с 2005 года;
- правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 406592 была предъявлена претензия о прекращении незаконного использования обозначения «СЛОЙ»;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 406592 не обладает различительной способностью, состоит из элемента, характеризующего товары 19 класса МКТУ, указывающего на их назначение и являющегося общепринятым термином;
- товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, включают в основном товары, используемые в строительстве: «материалы строительные обработанные», «материалы строительные природные»;

- в материалах возражения приведены понятия и термины из электронных словарей (<http://dic.academic.ru/>; <http://builder.academic.ru/>; Wikipedia), ГОСТов 31189-2003, 2053786-2010, 53786-2010 (<http://sniphelp.ru/>; <http://www.complexdoc.ru/>): «строительные материалы», «раствор строительный», «штукатурка», «штукатурить», «смеси сухие выравнивающие», «смеси сухие штукатурные», «смеси сухие напольные несущие», «система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями», «базовый состав», «армированный базовый штукатурный слой», «выравнивающий шпаклевочный состав», «выравнивающий слой», «декоративная штукатурка», «декоративно-защитный финишный слой», «клеевой состав», «клеевой слой», «теплоизоляционный слой», «окрасочный состав», «фасадная стеклосетка», «грунт», «финиш», «гидрофобизатор»;
- в отношении товаров 19 класса МКТУ «растворы строительные, строительные материалы обработанные» оспариваемый товарный знак по свидетельству № 406592 указывает на их назначение – для покрытия стен, потолков слоем штукатурки, нанесения декоративных слоев на стеновые панели и блоки строительными растворами;
- товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, обладают характеристиками, прямо указывающими на их назначение как «слой строительного материала» промышленного изготовления, образующийся в результате твердения строительного состава и обеспечивающий выравнивание поверхностей несущих или ограждающих конструкций;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 406592 является характерным термином в области строительства, реконструкции или ремонта зданий и способствует порождению в сознании потребителя ассоциаций, связанных со строительными материалами.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 406592 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 14/09 от 12.11.2009 г. – [1];
- копия ТУ 5745-002-78667917-2005 – [2];
- копия ГОСТа Р 53786-2010, ГОСТа 31189-2003 «Смеси сухие строительные. Классификация. Термины и определения» – [3];
- копия Оборотно-сальдовой ведомости по счету: 43 за 2009 год, ООО «Волма» - [4];
- информация из сети Интернет о продукции ООО «Волма» - [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 406592 был извещен в установленном порядке о поступившем 15.06.2015 возражении по указанному в материалах дела адресу (Маркину В.Г., ул. Успенская, 28, кв. 325, г. Красногорск, Московская область, 143409). В материалах дела имеются почтовые возвраты корреспонденции, направленной правообладателю, от 21.09.2015, 24.11.2015 с пометкой «истек срок хранения». Таким образом, правообладатель, не получив направленные в его адрес уведомления, не представил отзыва по мотивам возражения, поступившего 15.06.2015.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2015, правообладатель отсутствовал.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «ВОЛМА». Согласно представленным материалам [1,2,4,5] продукция (строительные материалы, в том числе штукатурка), маркируемая обозначениями «Волма-слой», «Волма-слой МН» выпускалась лицом, подавшим возражение, (а также его предшественником ООО «Волгоградский гипс») с 2005 года. Таким образом, в распоряжении коллегии имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака по свидетельству № 406592 затрагивает

права лица, подавшего возражение, в связи с чем, коллегия усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.06.2015, находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (29.01.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, в частности, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

Слой

Оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; гипс для внутренних работ; материалы строительные; строительные растворы; покрытия из материалов на основе цемента огнеупорные; материалы огнеупорные; материалы строительные вязкие».

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 по делу № СИП-232/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 406592 досрочно прекращена полностью. Дата внесения записи в Госреестр 12.10.2015.

В пункте 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что, в частности, «при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу заявки на товарный знак». Таким образом, несмотря на досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 406592, возражение, поступившее 15.06.2015, подлежит правовой оценке с учетом даты приоритета (29.01.2009) спорного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям слово «слой» является лексической единицей русского языка и означает: 1) плоская масса вещества, лежащая между или поверх других подобных; 2) та или иная группа людей, населения, общества (см. Толковый словарь Ожегова – <http://dic.academic.ru/>).

Таким образом, само по себе обозначение «Слой» с учетом его смыслового значения может применяться в отношении целого ряда товаров: продуктов питания,

косметики и т.д. и по отношению к товарам 19 класса МКТУ, относящимся к родовой группе «строительные материалы», никакой узко специальной информационной нагрузки не несет.

Таким образом, обозначение «слой» является фантазийным и не является прямым указанием на свойства, назначение товаров 19 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «...способствует порождению в сознании потребителя ассоциаций, связанных со строительными материалами...» не опровергает довода коллегии о том, что обозначение «слой» не является прямым указанием на свойство, назначение товаров 19 класса МКТУ (строительных материалов).

Согласно источнику [3] (ГОСТ Р 53786-2010) обозначение «слой» употребляется в области строительства, применения строительных материалов с поясняющим прилагательным: например, «клеевой слой», «теплоизоляционный слой», «наружные штукатурные слои», «выравнивающий шпаклевочный слой», «армированный базовый штукатурный слой (база)» и т.д. Следует обратить внимание, что самостоятельно словесное обозначение «слой» не используется. При этом, указанный ГОСТ Р 53786-2010 выходит за рамки приоритета (29.01.2009) оспариваемого товарного знака.

Источник [3] ГОСТ 31189-2003 «Смеси сухие строительные. Классификация. Термины и определения» не содержит обозначения «слой» в качестве терминологической единицы или определения в области производства строительных материалов.

В материалах возражения отсутствуют другие источники, свидетельствующие о терминологическом или описательном характере обозначения «слой» в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В связи с этим, у коллегии нет оснований считать, что обозначение «слой» представляет собой лексическую единицу, характерную для области строительства, производства строительных материалов.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 406592 несоответствующим

требованиям пункта 1 (подпунктов 2, 3) статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 19 класса МКТУ отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2015.