

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 29.03.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Арматурно-изоляторный завод», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИОСПК» по свидетельству № 314740, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005726795/50 с приоритетом от 21.10.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.2006 в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Энерго", Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом в кириллице и представляющее собой вымышленное слово "ИОСПК".

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.03.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314740 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак "ИОСПК" по свидетельству № 314740 не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера. Буквы невозможно прочесть как слово, поскольку

обозначаемые ими звуки сложно произнести совместно и данное слово не может запомниться потребителем;

- товарный знак "ИОСПК" воспринимается как отраслевая аббревиатура или сокращенное видовое наименование товара, означающее "Изолятор Опорный Стержневой Полимерный Кремнийорганический";

- аббревиатуру "ИОСПК" для изоляторов применяют различные производители изоляторов, в том числе лицо, подавшее возражение и правообладатель оспариваемого знака;

- знак "ИОСПК" представляет собой условное обозначение, применяющееся в технике как название опорного стержневого полимерного кремнийорганического изолятора;

- в силу известности аббревиатуры "ИОСПК", ее значение известно всем производителям (в частности, ООО "Полимеризолятор") и покупателям как указание на вид изолятора;

- в отношении иных товаров, указанных в свидетельстве № 314740, кроме изоляторов, знак "ИОСПК" будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- лицу, подавшему возражение, было отказано ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" в предоставлении самостоятельной правовой охраны обозначению "ИОСПК" по заявке № 2004715328 в отношении товаров "изоляторы".

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- технические условия "ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ на напряжение 10-110 кВ" за 2002 г. на 2 л. (1);

- акт приемки ОКР и установочной серии "Изоляторы опорные стержневые полимерные на напряжение 10-110 кВ" и "Изоляторы линейные стержневые полимерные на напряжение 35 кВ" от 18.12.2001, выполненной ООО "Полимеризолятор", а также протоколы рассмотрения технической документации и результатов испытаний образцов изоляторов на 16 л. (2);

- решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004715328 от 25.01.2006 на 2 л. (3);

- Государственный стандарт Российской Федерации "Изоляторы стержневые полимерные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия" от 01.07.1999 на 18 л. (4);

- информационные данные сети Интернет, касающиеся опорных стержневых полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ ИОСПК 2-10/75-I УХЛ1 на 4 л. (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314740 полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 29.03.2007, представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "ИОСПК" по свидетельству № 314740, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение "ИОСПК" имеет словесный характер ввиду наличия пяти букв одного алфавита, две из которых гласные, одинакового графического исполнения и расположения в одну строку; фонетически знак "ИОСПК" произносится как "ИОЭСПЭКА";

- знак "ИОСПК" не относится к общепринятым аббревиатурам, символам и терминам, поскольку в возражении не приведены какие-либо словарно-справочные источники и/или нормативные документы, подтверждающие, что обозначение "ИОСПК" имеет всеми принятое строго определенное значение. При этом обозначение "ИОСПК" не содержится и в перечне терминов существующих государственных стандартов на изоляторы, что обусловлено многозначностью образующих его букв. Кроме того, условные обозначения типа изоляторов определяются государственными стандартами и состоят из букв и цифр в определенной последовательности и при определенном чередовании, при этом в разных стандартах значения букв различны и, соответственно, не являются общепринятыми. Примерами условных обозначений типа изолятора являются – изолятор ПФО12ТУ, НСКр 36/800-300-B-VIIIТУ;

- в возражении не содержатся сведения о фактическом использовании обозначения "ИОСПК" многими производителями, а также информация о наличии сертификатов третьих лиц на изоляторы "ИОСПК", поскольку данные товары подлежат сертификации;

- ООО "Полимеризолятор" некоторое время использовало обозначение "ИОСПК", что обусловлено аффилированностью и хозяйственными связями с правообладателем;

- рекомендуемое общепринятое условное обозначение полимерных опорных стержневых изоляторов с кремнийорганической защитной оболочкой определено ГОСТ Р 52082-2003, согласно которому первая его часть должна выглядеть как "ОСК" и представляет собой "свободное обозначение" для этого вида товаров;

- согласно ГОСТ 51728-2001 примером условного обозначения изолятора натяжного стержневого с защитной оболочкой из кремнийорганической резины является "НСКр";

- согласно материалам справочных изданий примерами условных обозначений для изоляторов являются "ИОР", "ИО", "ОНС", "ИОС", "ОНСУ". Рекомендуемые условные обозначения могут содержать букву "И" (изолятор), но могут и не включать её. В справочной и технической литературе отсутствует информация об обязательном использовании маркировки "ИОСПК" для подобных изоляторов;

- при описании изоляторов перед их условным буквенным обозначением добавляют расшифровку этого обозначения (пример: изоляторы опорные керамические внутренней установки ИОР, изоляторы опорные керамические внутренней установки СА);

- в общепринятых условных обозначениях изоляторов одна и та же буква может нести разную смысловую нагрузку в зависимости от типа изолятора (К – колонковый (назначение), К – кремнийорганическая (материал); П – полимерный (материал), П – проводного вещания (назначение);

- в результате длительного и интенсивного использования правообладателем обозначения "ИОСПК" оно приобрело дополнительную различительную способность в качестве средства индивидуализации данного производителя;

- обозначение "ИОСПК", как таковое, непосредственно не указывает на какие-либо товары, при этом буква "И" может быть воспринята как сокращение слова "изделие". По этой причине, в процессе рекламы и продвижения изоляторов перед данным обозначением используется видовое название товара и указывается "изоляторы ИОСПК";

- обозначение "ИОСПК" прямо не описывает вид товара, вследствие чего оно не может быть ложным для иных, помимо изоляторов, товаров, указанных в перечне регистрации № 314740;

- ссылка лица, подавшего возражение, на решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004715328/50 является несостоятельной, поскольку действующим законодательством не предусмотрено принятие решений по прецедентному принципу и вынесенные по конкретной заявке решения не являются обязательными при рассмотрении других заявок;

- обозначение "ИОСПК" на дату подачи заявки № 2005726795/50 соответствовало условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона и в результате длительного использования приобрело дополнительную различительную способность как средство индивидуализации продукции ООО "Альфа-Энерго".

- правообладатель подчеркивает, что обозначение "ИОСПК" было им придумано и впервые введено в оборот в 1999 году в разработанных им ТУ 3494-001-5231081-99 (взамен выпущены ТУ 3494-002-5231081-02);

- анализ рынка изоляторов позволяет сделать вывод, что в рекламных материалах других производителей аналогичной продукции отсутствуют изделия с условным обозначением "ИОСПК";

- правообладатель активно использовал обозначение "ИОСПК" как до, так и после даты подачи заявки № 2005726795, при этом продукция правообладателя широко известна и завоевала устойчивую репутацию у потребителей. Объемы производства изоляторов "ИОСПК" с 2000 г. составил 70 000 изделий. География поставок: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Пермь, Омск, Чита, Кузбасс, Тула и т.д.;

- использование правообладателем обозначения "ИОСПК" на протяжении многих лет свидетельствует о том, что обозначение успешно выполняет функцию товарного знака – обеспечивать производителю и потребителю возможность индивидуализации товара.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копии следующих материалов:

- письмо от генерального директора ООО "Полимеризолитор" за № 134 от 22.06.2007 на 1 л. (6);

- письмо за № 541-01/1152 от 02.12.2004 о заключении договора от имени ОАО "Мосэнерго" с единственным поставщиком (ООО "Альфа-Энерго") полимерных опорных стержневых изоляторов на 1 л. (7);

- письмо от 06.10.2003 относительно отзыва, замечаний и рекомендаций по повышению надежности и безопасности эксплуатации разъединителей, укомплектованных изоляторами ИОСПК-110 производства ООО "Альфа-Энерго" на 1 л. (8);

- Большой словарь иноязычных слов. А.Н. Булыко. М.: "Мартин", 2004 на 4 л. (9);

- Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. т. 2. М.: Астрель, 2000 на 3 л. (10);

- ГОСТ Р 51728-2001 "Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса для загрязнения окружающей среды"; ГОСТ Р 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ"; ГОСТ 30531-97 "Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В" в количестве трех брошюр (11);

- страницы справочной литературы (Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям, 1982; Электротехнический справочник, 1980) – на 10 л. (12);

- распечатки из сети Интернет (Арматурно-изоляторный завод. Лыткарино) – на 14 л. (13);

- распечатка из сети Интернет (каталог продукции Тульского Арматурно-изоляторного завода) – на 1 л. (14);

- ТУ 3494-001-5231081-99, ТУ 3494- 002-52314081-02 – на 3 л. (15);
- письмо от 02.06.2008 от генерального директора ООО "Полимеризолитор" - на 1 л. (16);
- распечатка из сети Интернет – на 7 л. (17);
- статьи в журнале "Энергетика и промышленность России" за октябрь 2005 г., № 10 (62) – на 1 л. (18);
- копии протоколов испытаний за 2000 – 2002 годы, счета-фактуры за проведение испытаний – на 12 л. (19);
- сертификат соответствия и протоколы испытаний – на 3 л. (20);
- приказ РАО "ЕЭС России" от 06.05.2002 № 252 и письмо от 22.06.2007 № 43 – на 5 л. (21);
- распечатки с Интернет сайта ОАО "ФСК УЭС" – на 4 л. (22);
- письма счет-фактура № АЭ00000046 – на 2 л. (23);
- отзывы клиентов ООО "Альфа-Энерго" – на 11 л. (24);
- договор поставки ООО "Альфа-Энерго" и ЗАО «АББ-УЭТМ» – на 2 л. (25);
- счет-фактура № АЭ00000046, счет-фактура № АЭ00000004 – на 2 л. (26);
- акт от 01.07.2002 – на 1 л. (27);
- паспорт на изолятор от 18.11.2002 с фотографией – на 3 л. (28);
- страницы каталога 2002 г. на высоковольтные полимерные изоляторы "ИОСПК" ООО "Альфа-Энерго" – на 5 л. (29);
- страницы каталога выставки "Прогресс в проектировании, строительстве и эксплуатации электрических сетей. ЛЭП – 2003" – на 2 л. (30);
- страницы Официального каталога международной специализированной выставки "Электрические сети России" – на 2 л. (31);
- информация о продукции ООО "Альфа-Энерго" в журнале "Новости электротехники" – на 26 л. (32);
- страницы газеты "Энергетика и промышленность России", ноябрь 2006, № 11 – на 2 л. (33);
- паспорт на изолятор опорный трубчатый с фотографией – на 3 л. (34);
- ТУ 3494-003-5231081-02 – на 4 л. (35);
- переписка по рекламации – на 9 л. (36);

- протокол № 2 собрания учредителей ООО "Полимеризолитор" от 02.09.2002, изменения № 1 в устав ООО "Полимеризолитор" – на 2 л. (37);

- письма от клиентов правообладателя – на 2 л. (38);

- распечатка товарного знака "ОСК" по свидетельству № 300809 – на 3 л. (39).

На основании изложенного правообладатель просит отказать лицу, подавшему возражение, в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314740.

Лицо, подавшее возражение, также представило дополнение к возражению, мотивы которого сводятся к следующему:

- помимо правообладателя и лица, подавшего возражение, изоляторы с аббревиатурой "ИОСПК" выпускали другие предприятия, а именно "Тульский арматурно-изоляционный завод", ПО "Промарматура", "Новосибирский арматурно-изоляционный завод", ЗАО "Завод электротехнического оборудования";

- применение аббревиатуры "ИОСПК" не нарушает чьих-либо прав, поскольку она неохраноспособна и в дальнейшем ни одно предприятие не может претендовать на исключительные монопольные права на поставку данного вида продукции;

- до 2003 года отсутствовали единые требования регламентного характера к опорным изоляторам данного типа. Ссылка правообладателя на отсутствие данной аббревиатуры в ГОСТ 52032, ГОСТ 51718 не правомочна, так как основным техническим документом являлись согласованные и зарегистрированные Технические условия, в которых обозначение "ИОСПК" указано как аббревиатура: И – изолятор, О – опорный, С – стержневой, П – полимерный, К – кремнийорганический;

- утверждение правообладателя о неиспользовании аббревиатуры "ИОСПК" в настоящее время другими производителями обусловлен требованием самого правообладателя к другим производителям аналогичной продукции о прекращении выпуска изоляторов под этим обозначением;

- довод правообладателя о приобретенной различительной способности обозначения "ИОСПК" является несостоятельным, поскольку с 1999 по 2007 год до момента регистрации знака №314740 изоляторы с данным обозначением

производили несколько предприятий. Следовательно, у покупателя обозначение "ИОСПК" не может ассоциироваться только с одним производителем;

- аббревиатура "ИОСПК" ассоциируется, прежде всего, с "изолятором опорным стержневым", так как первые три буквы повторяют маркировку широко известного аналогичного фарфорового изолятора "ИОС". Таким образом, у потребителя может создаваться ложное впечатление о свойствах и качестве изоляторов марки "ИОСПК".

Решением Роспатента от 08.10.2008 правовая охрана товарного знака «ИОСПК» по свидетельству № 314740 признана недействительной полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2009 по делу № А40-77538/08-67-687 решение Роспатента от 08.10.2008 о признании недействительной полностью правовой охраны товарного знака по свидетельству № 314740 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-77538/08-67-687 от 11.02.2009 возражение от 29.03.2007 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Уведомленные в установленном порядке о дате заседании коллегии, назначенной на 03.07.2009, правообладатель и лицо, подавшее возражение, отсутствовали.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.10.2005) поступления заявки № 2005726795/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 314740 представляет собой словесное обозначение "ИОСПК", выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 17 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Решением Арбитражного Суда г.Москвы установлено следующее.

Представленные правообладателем документы подтверждают приобретение обозначением «ИОСПК» различительной способности в результате его использования. Использование правообладателем обозначения изоляторов «ИОСПК» на протяжении многих лет, как до, так и после его регистрации в качестве товарного знака, свидетельствует, что это обозначение успешно выполняет функцию товарного знака.

В справочной и технической литературе отсутствует информация об обязательном использовании маркировки «ИОСПК» для изоляторов.

В материалах заявки и материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие акт производства изоляторов с обозначением «ИОСПК» другими производителями.

Поскольку установлено наличие различительной способности обозначения «ИОСПК» в результате его использования заявителем, это обозначение не может ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №314740.