

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395622, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АкваПромСервис», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008728670 с приоритетом от 05.09.2008 зарегистрирован 07.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №395622 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО Строительная производственно-коммерческая фирма «ВАЛЕР», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ГИГ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, расположенной над словесным элементом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.05.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395622 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне

свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ГИГ» является термином (аббревиатурой), поскольку, как среди производителей, так и покупателей подобной продукции понимается конкретная разновидность установок для очистки воды - оборудования, используемого, большей частью, в промышленности. Под такой аббревиатурой понимается «Грязевик Инерционно-Гравитационный»;

- обозначение «ГИГ», как аббревиатура, указывающая на свойства и назначение товара, используется в описании общедоступных патентов и патентных заявок в качестве указания на вид оборудования;

- обозначение «ГИГ» общеупотребимо для товара «Грязевик Инерционно-Гравитационный», а также свойств такого товара, его качеств и назначения в интернете, в рекламе, в предложении к продаже фильтрующего оборудования. Различные производители и покупатели используют аббревиатуру «ГИГ» для указания вида, качества, свойства и назначения такого оборудования - а именно для сокращённого указания на фильтры Грязевики Инерционно-Гравитационные как вид фильтрующего оборудования, обладающего определёнными свойствами, качеством и назначением;

- ООО «АкваПромСервис» является обладателем исключительной лицензии на ряд патентов, в тексте которых используется аббревиатура «ГИГ» в качестве указания на вид, свойство, качество и назначение соответствующего охраняемого устройства, в связи с чем использование в своей деятельности описаний указанных изобретений создаёт возможную угрозу нарушения исключительных прав ООО СПКФ «Валер» в отношении товарного знака, зарегистрированного с нарушением требований закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395622 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из реестра товарных знаков в отношении ТЗ №395622 (1 лист);

2. Распечатка Интернет сайтов;

3. Распечатка Патента на полезную модель №101089 (5 листов);

4. Распечатка Патента на изобретение №2307970 (7 листов);

5. Распечатка Патента на изобретение №2307971 (7 листов);

6. Распечатка Патента на изобретение №2307972 (7 листов);

7. Распечатка Патента на изобретение №2298721 (7 листов).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ приведенных лицом, подавшим возражение, примеров свидетельствует о том, что в указанных ссылках буквы «ГИГ» не являются самостоятельным термином, который характеризует товар, в том числе, указывает на его вид, качество, свойство и назначение;

- буквы «ГИГ» не имеют самостоятельного применения, так как они лишены смыслового значения, и их не использует широкий круг потребителей. Обозначение в виде букв «ГИГ» для раскрытия вида, качества, свойства и назначения товара для потребителя нуждается в домысливании, требует дополнительного разъяснения и обязательной расшифровки;

- в представленных лицом, подавшим возражение, ссылках буквы «ГИГ» применяются как акроним - словесное сокращение длинного и/или труднопроизносимого и/или сложно воспринимаемого (особенно, для покупателя, не обладающего специальными знаниями) письменного словосочетания, которое можно произнести слитно по начальным звукам;

- в указанных лицом, подавшим возражение, ссылках используется текст по грязевикам, а именно словосочетания, в том числе с сокращением «ГИГ», из информационных материалов ООО СПКФ «ВАЛЕР»;

- во всех перечисленных текстовых описаниях указанных лицом, подавшим возражение, патентов буквы «ГИГ» не являются самостоятельным термином, а

применяются как акроним. Причем, применение склонения акронимов в виде «...конструкция ГИГа...», «...с использованием ГИГа», в соответствии с правилами орфографии и пунктуации русского языка является так называемым их упрощенным применением, когда это требуется для сбережения места и времени при написании текста и/или при произношении, для лучшего восприятия и быстрого запоминания сложного технического текста, а не для специального выделения и/или обозначения товара, указания на его свойства или качество, следовательно, на момент подачи оспариваемого товарного знака, указанных лицом, подавшим возражение, патентов сокращение в виде букв «ГИГ» в таком применении не может рассматриваться как общеупотребимое и самостоятельное наименование, обозначающее свойства, качество и назначение товара;

- автор указанных в возражении патентов - Захарьин А.Ю. на дату подачи оспариваемого товарного знака являлся генеральным директором ЗАО «БалтТрансЭкспедиция», которое было официальным дилером ООО СПКФ «ВАЛЕР», и использовал в своей деятельности информационно-текстовые материалы, предоставленные правообладателем, в том числе и аббревиатуру (ГИГ) для сокращения словосочетаний типа «инерционно-гравитационный грязевик» или «грязевик инерционно-гравитационный» в целях расширения оборота товаров ООО СПКФ «ВАЛЕР»;

- набор букв «ГИГ» при поиске в электронных научно-технических словарях, в технических ГОСТах и справочниках, а также в российской поисковой системе «Яндекс» не обнаруживает наличие такого термина;

- сочетание букв «ГИГ» не имеет для покупателя понятийного смысла, указывающего на вид, качество, свойства и назначение товара, и нуждается в обязательной расшифровке и дополнительном разъяснении, а именно раскрытии вида, назначения, свойств товара;

- в период 1995-1999 гг. предприятие правообладателя вело разработку инерционно-гравитационного грязевика для очистки теплоносителя от механических примесей в тепловых сетях. Для выпуска сопроводительной конструкторской и технической документации на изделие, а также информационных

и рекламных материалов на товар правообладателем было предложено два варианта словесного сокращения, как оригинального названия разработанного грязевика: «ИГГ» (инерционно-гравитационный грязевик) и «ГИГ» (грязевик инерционно-гравитационный). В качестве фонетически благозвучного, краткого и необычного названия было выбрано характерное запоминающееся чередование букв «ГИГ». Это название было предложено впервые предприятием ООО СПКФ «ВАЛЕР» в качестве оригинального для разработанного грязевика;

- применение сил гравитации и инерции в установках для очистки воды давно является общеизвестным и не является особенностью лишь инерционно-гравитационных грязевиков (сокращенно ИГГ или ГИГ);

- анализ всех приведенных в возражении ссылок указывает на то, что ни в одном из примеров буквы «ГИГ» не используются как самостоятельный термин или обозначение, а применяются как словесное сокращение длинного, труднопроизносимого и сложно воспринимаемого письменного словосочетания «грязевик инерционно-гравитационный», которое можно произнести фонетически слитно - по начальным звукам;

- мнение лица, подавшего возражение, о возможной угрозе нарушения исключительных прав ООО СПКФ «ВАЛЕР» в отношении товарного знака не имеет основания, поскольку лицо, подавшее возражение, как и любой другой участник оборота, вправе неограниченно применять в своей деятельности любые словосочетания, наименования и сокращения, в том числе и «инерционно-гравитационный грязевик (ГИГ)», так как они не являются товарными знаками;

- обнаружить в рассматриваемом товарном знаке какие-либо описательные характеристики указывающие на вид, качество, свойство и назначение товара, количество, ценность, время, место и способ его производства или сбыта, возможно лишь посредством дополнительных рассуждений и домысливаний, специального поиска расшифровки и разъяснений, что обуславливает наличие необходимой различительной способности у товарного знака.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

8. Распечатка с сайта (3 листа);

9. Информационные письма от 01.03.1999 г., 26.11.2001 г., 20.11.2002 г., 03.08.2004 г., 30.05.2006 г.;

10. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на грязевик (5 листов);

11. Договор № 03/05Д от 01.01.2005 г. на оказание дилерских услуг между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и ЗАО «Балт ТрансЭкспедиция» (7 листов);

12. Договор № 05/08Д от 01.01.2008 г. на оказание дилерских услуг между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и ЗАО «Балт ТрансЭкспедиция» (5 листов);

13. Информационные письма от 20.04.2006 г., 18.05.2007 г.;

14. Счет-фактура № 60 от 04.09.2008 г. (1 лист);

15. Распечатка с сайта <https://www.enotpoiskun.ru/purchase/443049> (2 листа);

16. Счет-фактура № 45 от 31.07.2008 г. (1 лист);

17. Распечатка патента на изобретение № 2298721 (5 листов);

18. Распечатка патента на изобретение № 2307972 (6 листов);

19. Распечатка патента на изобретение №2307971 (6 листов);

20. Распечатка патента на изобретение № 2307970 (6 листов);

21. Распечатка патента на полезную модель № 42438 (4 листа);

22. Распечатки словарно-справочные;

23. Опросный лист - первая редакция, разработанная ТОО СПКФ «ВАЛЕР» (2 листа);

24. Накладная № 32/99 от 30.12.1999 г. (1 лист);

25. Информационно-рекламный лист (1 лист);

26. Отзыв о результатах эксплуатации грязевика от 02.03.2001 г. (1 лист);

27. Распечатка с сайта <http://uhsspb.ru/oryazevik-1.html> (4 листа);

28. Распечатка с сайта <http://www.labudqur.ru/qrvazevikiobzor.pdf> (6 листов);

29. Распечатка с сайта <http://www.metdom.su/qood/74251/arvazevik-filtr-qiq-inerceonno-Qgravitacionniv.htm> (3 листа);

30. Распечатка с сайта <http://www.ds54.ru/ooods/1455074/> (2 листа);

31. Распечатка с сайта <http://www.oborudweb.ru/novosibirskyproizvodstvo-arvazevik-qiq-tnertsionno-aravitatsionnvi-tsena-p351904607.htm> (3 листа);

32. Официальный запрос № 37/12 от 16.02.2012 г. в ООО «Фарта» (1 лист);
33. Распечатка с сайта <http://z-tvh.ru/produkcziva/nestandartnoe-oborudovanie/filtr-arvazevik/> (2 листа);
34. Распечатка с сайта <http://gotee57.livejournal.com/7622.html> (4 листа);
35. Договор № Д 3/09 от 03.04.2009 г. о сотрудничестве между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и СибНИИТ (4 листа);
36. Договор № Д 1С/12 от 16.01.2012 г. о сотрудничестве между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и СибНИИТ (5 листов);
37. Распечатка с сайта <http://www.eemkz.ru/waterpare/qiq/> (2 листа);
38. Распечатка с сайта <https://www.neftegaz.ru/en/catalogue/product/view/1221950> (2 листа);
39. Договор № Д 11/08 от 11.12.2008 г. о сотрудничестве между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и ООО НПП «ЭкоЭнергоМаш» (5 листов);
40. Распечатка с сайта <https://259460.ru.all.biz/filtr-qrvazevik-inercionno-gravitacionni-aiq-q1889423> (3 листа);
41. Распечатка с сайта <http://www.ateffekt.ru/filtr-qrvazevik-qiq> (5 листов);
42. Договор № Д01/13 от 04.02.2013 г. о сотрудничестве между ООО СПКФ «ВАЛЕР» и ООО «Альянс ТеплоЭффект» (5 листов);
43. Распечатка патента на полезную модель № 101089 (4 листа);
44. Свидетельство о включении в «Реестр...» НП «Российское теплоснабжение» (1 лист).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №395622 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (05.09.2008) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №395622 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ГИГ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, расположенной над словесным элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки для очистки воды».

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение. Довод о претензиях по нарушению исключительных прав документально не подтвержден.

Довод о том, что лицо, подавшее возражение, является лицензиатом по указанным в возражении патентам, является неубедительным, поскольку данные лицензии были получены после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, патентом охраняется техническое решение, а не средство индивидуализации, при этом в патентах, указанных в возражении, словесный элемент «ГИГ» не употребляется как средство их индивидуализации.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №395622.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ГИГ» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства установок для очистки воды, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Также, коллегия отмечает, что ни в одном из приведенных в возражении примеров, буквы «ГИГ» не используются как самостоятельный термин, а

применяются как словесное сокращение длинного, труднопроизносимого и сложно воспринимаемого словосочетания «грязевик инерционно-гравитационный». В перечисленных примерах сокращение «ГИГ» берется в скобки, в кавычки или просто пишется после указанного словосочетания.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «ГИГ» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-7], не содержат сведений о том, что словесный элемент «ГИГ» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «ГИГ», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-7] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «ГИГ» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №395622 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №395622.