

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 13.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431312, поданное ООО Научно-производственное объединение «НЕОТЕХНОЛОГИЯ», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010709631/50 с приоритетом от 26.03.2010 зарегистрирован 02.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №431312 на имя ООО «Ризур-2», 390015, Рязанская обл., г. Рязань, пр-д Гоголя, 3А, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 16.08.2011 за №РД0085511, право на товарный знак по свидетельству №431312 передано ООО «Научно-производственное объединение РИЗУР», 390035, Рязанская обл., г. Рязань, пр-д Гоголя, д. 3А (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ОША-Р», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2012 выражено мнение о том, что регистрация №431312 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 (1, 3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ОША-Р» включает в свой состав широко используемую аббревиатуру, указывающей на вид товара – взрывозащитные обогреватели шкафов автоматики (ОША), что установлено решением Управления ФАС по Рязанской области от 29 июня 2011 г. по делу 182/2011-М/Т;

- обозначение обогревателей уровнемеров аббревиатурой «ОША» было введено в оборот задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и использовалось другими лицами – ОАО «НЛП» (с 2003 года);

- лицо, подавшее возражение, с 2008 года использует аббревиатуру «ОШ-Р» для обозначения обогревателей шкафов (ОШ) и места их производства - город Рязань (Р), а также с 2008 года начало заниматься разработкой концепции производства обогревателей типа «ОША», 02.02.2010 года был получен Сертификат соответствия № РОСС RU.ME92.H00084, после чего компанией стали осуществляться поставки указанных обогревателей;

- использование аббревиатуры «ОША» для обозначения обогревателей шкафов систем автоматики происходило в течение длительного периода до приоритета оспариваемого товарного знака, и в результате такого употребления данная аббревиатура стала ассоциироваться у потребителей с видом определенного товара, а не с конкретным его производителем, что подтверждается размещением информации о проведении торгов по закупке обогревателей типа «ОША»;

- В Решении Управления ФАС по Рязанской области от 29 июня 2011 г. (дело № 182/2011-М/Т) по заявлению ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Ризур-2» (на момент рассмотрения дела обладателя исключительных прав в отношении товарного знака №431312) установлены следующие обстоятельства:

- ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «Ризур-2» осуществляют хозяйственную деятельность на одном товарном рынке - устройства нагревательные разные, предназначенные для обогрева шкафов и блоков с контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой, и являются конкурентами;

- ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «Ризур-2» являются производителями продукции одного вида, осуществляют ее реализацию в пределах границ Российской Федерации;

- 18.04.2011г. в адрес ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» от ООО «Ризур-2» направлена претензия по факту использования товарного знака с требованием прекратить использование аббревиатуры «ОШ-Р» для обозначения производимых ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» товаров (обогревателей шкафов), а также информационное письмо (от 17.04.2011г. исх.№ 8120/11) с указанием, что ООО «Ризур-2» является обладателем исключительного права на товарный знак «ОША-Р»;

- ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» использует аббревиатуру «ОШ-Р» с 2008 года, при этом «ОШ» означает «обогреватели шкафов», а буква «Р» указывает на место их производства (г. Рязань);

- ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» получило сертификат соответствия (№РОСС RU.ME92.H00084) на обогреватели типа «ОШ-Р» 02.02.2010, т.е. ранее ООО «Ризур-2» (сертификат соответствия № РОСС RU.ME92.B02088 от 10.06.2010), также документально подтверждено, что ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ» начало реализовывать указанную продукцию до регистрации ООО «Ризур-2» товарных знаков и до получения им сертификата соответствия;

- обозначение обогревателей шкафов автоматики аббревиатурой «ОША» было введено в оборот в начале 2000 годов в связи с потребностью в данного вида продукции, в частности, в 2003 г. ООО «НПЛ» (г. Тула) начало производство обогревателей шкафов типа «ОША», что подтверждается Заключением ЦС ВЭ ИГД № 2003.3.84 от 12.05.2003 г. о соответствии требованиям взрывозащищенности обогревателей шкафов автоматики типа «ОША»;

- за период с начала производства и по настоящее время аббревиатура «ОША» для обозначения соответствующего вида обогревателя получила широкое распространение и ассоциируется с назначением и свойствами продукции, а не с конкретным производителем;

- учитывая, что производство обогревателей типа «ОША» и их реализация осуществляется с 2003 г. ОАО «НПЛ» г. Тула, с 2008г. - ООО «СКБ «Приборы и системы» г. Рязань, данная продукция длительное время известна на рынке, как обогреватели типа «ОША»;

- использование аббревиатуры «ОША» и производство товаров под указанными наименованиями происходило в течение длительного периода времени до подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №431312, а ООО «Ризур-2» было известно о наличии на рынке Российской Федерации товаров, с указанным наименованием, производимых другими хозяйствующими субъектами;

- указанное решение Управления ФАС по Рязанской области сторонами также обжаловано не было, а установленный для обжалования срок истёк;

- в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, не обладающее различительной способностью или состоящее только из элементов, в том числе характеризующих товары, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

- таким образом, обозначение «ОША-Р» не обладает различительной способностью, так как является широко используемой аббревиатурой для обозначения определенного товара (обогреватели урвнемеров), использование которой осуществлялось другими лицами задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431312 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия претензии от ООО «Ризур-2» (исх. 8115/11 от 18.04.2011) [1];
- копия уведомления от ООО «Ризур-2» [2];
- копия информационного письма от ООО «Ризур-2» (исх. №8120/11 от 17.04.2011) [3];

- копия решения Управления ФАС по Рязанской области №1918 от 29 июня 2011 по делу 182/2011-М/Т [4];
- копия товарной накладной №15 от 10.02.2010 [5];
- копия товарной накладной №17 от 16.02.2010 [6];
- копия заключения Центра по сертификации взрывозащитного и рудничного электрооборудования ИГ (ЦСВЭ ИГД) №2003.3.84 от 12.05.2003 о соответствии требованиям взрывозащищенности шкафов автоматики типа «ОША» [7];
- копия технического отчета испытания кожуха стеклопластикового защитного для средств КИПиА от 11.12.2008 [8];
- копия интернет-страниц с размещенными объявлениями о проведении торгов по закупке шкафов в комплекте с взрывозащищенными обогревателями «ОША-1» и «ОША» [9];
- копия интернет-страницы <http://elcer.com.ua> [10];
- копия сертификата соответствия №РОСС RU.МЕ92.Н00084 [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №431312, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №431312 на имя прежнего правообладателя ООО «Ризур-2» была произведена в соответствии с существующими нормами права;

- в возражении указано, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств выпуска продукции под обозначением «ОША», объемов и длительности ее производства, сведений о наличии указаний данного обозначения в ГОСТах, технических регламентах, межотраслевых или межгосударственных стандартах, что

свидетельствует о неправомерности требований о признании товарного знака «ОША» вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в возражении также отсутствуют доказательства, позволяющие отнести оспариваемый товарный знак к обозначениям, не соответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товар;

- обозначение «ОША-Р» представляет собой фантазийное слово, которое может быть расшифровано как «Обогреватели Шкафов Автоматики Рязань», однако, прямые доказательства того, что данное обозначение указывает на вид товара, отсутствуют, а для формулировки описательной характеристики нужны ассоциации и домысливание;

- законом предусмотрено предоставление правовой охраны описательному товарному знаку в том случае, если он приобрел различительную способность и воспринимается потребителем как обозначение товаров потребителя, в качестве подтверждения приобретенной различительной способности в отношении производителя, а именно, компании «РИЗУР» правообладателем предоставляются объемы производства и продаж товаров, маркированных обозначением «ОША», сведения о длительности использования этого обозначения, сведения об экспонировании на выставках;

- ООО «Ризур» было создано 07.03.2003, основным видом деятельности является оптовая торговля и производство приборов, аппаратов и инструментов, в 2008 году ООО «Ризур» было переименовано в ООО НПО «РИЗУР»;

- в период с 2003 по 2006 годы компания находилась в организационно-хозяйственных отношениях с ООО «НПЛ», г. Тула, с октября 2007 года ООО «Ризур» стало самостоятельно производить и реализовывать обогреватели под обозначением «ОША»;

- в 2008 году для разделения научно-производственной и торговой деятельности было создано ООО «Ризур-2», которое в период с 2008 по 2011 годы занималось производственной деятельностью по изготовлению обогревателей

«ОША-Р», от имени этого лица была подана заявка на регистрацию товарного знака «ОША-Р»;

- ООО НПО «РИЗУР» было создано в марте 2011 года, а его учредителем является то же лицо (Корлюков А.Ю.), что и ООО «Ризур»;

- суммарный объем продукции, произведенный и реализованной компаниями «РИЗУР» за период с 2007 года по настоящее время составил 19117 единиц, что позволяет сделать вывод о том, что потребитель связывает обозначение «ОША» с компанией «РИЗУР»;

- по сведениям Федеральной службы государственной статистики ни одно предприятие на территории Рязанской области не выпускало товаров под обозначением «ОША», а все объемы этой продукции в период с 2008 по первый квартал 2012 года производились только ООО НПО «РИЗУР»;

- компания «РИЗУР» получала дипломы за участие в выставках в различных регионах России, на которых проходила презентация продукции, распространение рекламных материалов и велись переговоры с потенциальными покупателями, что подтверждается письмами от организаторов выставок.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №431312.

В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложены:

- результаты поиска обозначения «ОША» в Интернет на сайте www.gost.ru [12];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО НПО «РИЗУР» [13];
- копия справки ООО «НПЛ», г. Тула от 09.02.2009 [14];
- копии товарных накладных за 2007 г. [15];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Ризур-2» [16];
- копия устава ООО НПО «РИЗУР» [17];
- диаграмма продаж товаров, маркированных обозначений «ОУР» [18];
- письмо ФС Государственной Статистики [19];
- сведения об экспонировании на выставках [20].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.03.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 и подпункту 3 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 обозначений 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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.

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, согласно пункту 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак «ОША-Р» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства

теплорегулирующие, термостаты» и 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, в том числе обогреватели».

В ходе анализа материалов возражения на предмет несоответствия оспариваемого товарного знака «ОША-Р» положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №431312 как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида, ввиду отсутствия документов, обосновывающих несоответствие оспариваемого товарного знака указанной норме.

Необходимо отметить, что обозначение становится видовым наименованием товара в том случае, если оно прочно входит в обиход как специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, так и широких кругов потребителей, причем среди двух первых категорий использование обозначения в качестве наименования определенного товара не носит узкоспециализированного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между этим товаром и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ОША-Р» является широко используемой аббревиатурой, обозначающей вид товара – взрывозащищенные обогреватели шкафов автоматики и место его производства – г.Рязань, то, как справедливо отметил правообладатель, из представленных материалов возражения указанное не усматривается.

Так, имеющиеся в деле Заключение Центра по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования [7] и Сертификат соответствия [11] удостоверяют факт того, что обогреватели уровнемеров типа «ОША-Р», производителем которых является ООО «НПЛ», ООО НПО «Неотехнология» прошли соответствующие испытания, в результате которых было установлено, что они соответствуют требованиям нормативных документов и допущены к применению на территории Российской Федерации. Однако ни из представленных Сертификатов, ни из остальных документов, представленных лицом, подавшим возражение, не следует, что «ОША-Р» - это

аббревиатура от «Обогревателей Шкафов Автоматики Рязань», поскольку все эти материалы не являются нормативными документами, вводящими эту аббревиатуру в обозначение официального наименования вида товара, обладающего определенными свойствами и характеристиками.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что товарный знак «ОША-Р» представляет собой обозначение, характеризующее товары.

Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба признала действия ООО «Ризур-2» на товарном рынке нагревательных устройств, выразившиеся в использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №431312, актом недобросовестной конкуренции, о чем свидетельствует представленное решение [4], которое не было оспорено в судебном порядке.

Комиссией Федеральной антимонопольной службы было установлено, что производство обогревателей типа «ОША» и их реализация осуществлялась в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными хозяйствующими субъектами (ОАО «НПЛ», ООО СКБ «Приборы и системы», ООО НПО «Неотехнология») ООО «Ризур-2» на момент подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака было известно о наличии на рынке Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «ОША-Р», производимых иными лицами. Кроме того, из указанных решений Федеральной антимонопольной службы следует, что действия по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №431312 ООО «Ризур-2» направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и создание препятствий для нормальной хозяйственной деятельности иных производителей обогревателей типа «ОША».

При таких обстоятельствах у коллегии Палаты по Патентным спорам есть основания для вывода об отсутствии у обозначения «ОША-Р» различительной способности, т.е. способности порождать в сознании потребителя ассоциации, связанные с производителями маркируемой продукции, а не с самой продукцией. Т.е. обозначение не способно индивидуализировать товары конкретного

производителя, и в то же время предоставление исключительного права одному лицу на обозначение «ОША-Р» в области нагревательной аппаратуры способно ущемить права иных участников торгового оборота, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что же касается доводов правообладателя о том, что обогреватели, маркированные товарным знаком «ОША-Р», приобрели различительную способность и ассоциируются только с продукцией компании «РИЗУР», то необходимо отметить, что данное утверждение опровергается выводами Федеральной антимонопольной службы, приведенными в вышеупомянутых материалах [4].

Необходимо отметить, что 21.05.2012 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от представителя правообладателя, в котором выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №431312 ввиду того, что лицо, подавшее возражение, не представило доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака положениями подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит каких-либо новых доводов, позволяющих сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 13.03.2012 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. В представленном особом мнении повторяются доводы отзыва правообладателя, которые исследовались в мотивировочной части заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.03.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431312 недействительным в отношении всех товаров 09, 11 классов МКТУ.