

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, рассмотрела возражение от 10.08.2011, поданное ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», г. Рязань (далее – ЗАО МПК «КРЗ» – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 121566, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 23.11.1992 произведена 10.11.1994 за № 121566 в отношении товаров 19 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Владелец товарного знака по свидетельству № 121566 является ЗАО «Ай-Си-Ти Центр», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2011, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 121566 произведена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 121566 произведена в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона ввиду следующего:

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» представляет собой составное слово, образованное частями «гидро-» (от греческого *hydor* – вода, часть сложных слов, соответственно по значению словам «водный», «водяной», относящийся к воде), «стекло» (слово или часть сложных слов, обозначающих материал, обладающий определенными качествами и использующийся в строительстве) и «изол» (часть сложных слов в значении изоляционный);

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» обозначает гидроизоляционный материал на основе стекломатериалов, он состоит из стеклоткани, обработанной с обеих сторон битумным вяжущим (И.А. Рыбьев «Общий курс строительных материалов», 1987, стр. 444); гидростеклоизол предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах;

- материал гидростеклоизол был создан в середине прошлого века, в 1965 году Московский метрополитен начал широкое применение гидростеклоизола на участках открытого способа для гидроизоляции конструкций, что значительно снизило затраты труда и повысило качество (см. информацию с официального сайта Метрополитена);

- согласно информации БСЭ (3-е издание, М., «Советская энциклопедия», 1974 со ссылкой на книгу П.А. Часовитина «Тоннельные обделки из сборного железобетона» М., 1959 и книгу «Тоннели и метрополитены» под ред. В.П. Волкова, М., 1970) «для обеспечения водонепроницаемости таких обделок используется наружная гидроизоляционная обмазка или оклеечная гидроизоляция из материалов рулонного типа (гидростеклоизол, полиэтилен и др.), наносимая в процессе заводского изготовления блоков обделок»;

- информация о гидростеклоизоле вошла в СНиП III-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены», утвержденные Постановлением Государственного комитета Совета министров СССР по делам строительства от 5 июля 1977 № 91: «5.40. При устройстве оклеенной гидроизоляции в

тоннелях, сооружаемых открытым способом, гидростеклоизол следует наклевать на огрунтованную поверхность обделки...»;

- материал гидростеклоизол упоминался также в патентных документах СССР, в частности, Авторское свидетельство СССР № 952827 «Способ изготовления сборных железобетонных элементов» с приоритетом 03.04.1981, опубликованное 23.08.1982, в котором в одном из вариантов выполнения способа используется двухслойное покрытие из гидростеклоизола;

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» как видовое понятие использовалось также в следующих официальных документах до регистрации товарного знака: Технические условия «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ» ТУ 400-1-51-83; Технологический регламент производства гидростеклоизола 1991 г.;

- лицо, подавшее возражение, активно использовало обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» в качестве видового обозначения как до, так и после регистрации оспариваемого товарного знака;

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» продолжает использоваться многочисленными организациями в качестве названия материала для кровли, кровельных покрытий и гидроизоляции крыш, например, ИЗОАРТ, ООО ТПК Дорэнерго, ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», Филикровля, а также авторами и патентообладателями (№№ 2194136, 2089586, 2033499, 74144, 2194136);

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» в отношении товаров кровля, кровельные покрытия и гидроизоляция крыш является обозначением, не обладающим различительной способностью, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющимся общепринятым термином, характеризующим товары;

- регистрация такого обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам;

- поскольку гидростеклоизол не является металлическим материалом, в отношении кровельных покрытий металлических данное обозначение является ложным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 121566 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- протокол утверждения оптовой цены на опытную партию гидростеклоизоола;
- запрос из ГИПРОНИИАВИАПРОМ от 17.01.1991 № 23/406;
- ответ КРЗ на запрос ГИПРОНИИАВИАПРОМ от 17.01.1991 № 23/406;
- отчет КРЗ о расходе сырья и материалов по цеху за июнь 1991 года;
- акт о браке от 4 июня 1991 года;
- отчет КРЗ по продукции, июнь 1991 года;
- справка КРЗ по производству ГСП в 1991 году на 27.08.1991;
- отчет по продукции за октябрь 1991 года;
- справка о поставках готовой продукции по Рязанскому КРЗ за 10 м-в 1991 г.;
- справка о поставках готовой продукции по Рязанскому КРЗ за 11 м-в 1991 г.;
- приказ № 205;
- ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ТУ 400-1-5-92;
- протокол испытания стеклоткани «ЛЕРА» при выпуске ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛА от 06.08.1992;
- Технические условия «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ» ТУ 400-1-51-83. Технические условия «Гидростеклоизол Кровельный», 1992 г.;
- Технологический регламент производства гидростеклоизола 1991 г.;
- Технологический регламент на производство гидростеклоизола гидроизоляционного 1992 г.;

- справка о поставке готовой продукции КРЗ за август 1993 года;
- справка о поставке готовой продукции КРЗ за ноябрь 1993 года;
- письмо зам. руководителя Рязаньстата, 2011 г.;
- письмо от компании «Мила»;
- распечатки с сайтов об использовании обозначения «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» различными компаниями;
- копии патентов, подтверждающие использование обозначения «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» авторами и патентообладателями после регистрации товарного знака «ГИДПРОСТЕКЛОИЗОЛ» (№№ 2194136, 2089586, 2033499, 74144, 2194136);
- копия страниц из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова;
- копия страниц из Краткого политехнического словаря, 1955 г.;
- копия страниц из Большой советской энциклопедии, 1974 г.;
- СНиП III-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены», утвержденные Постановлением Государственного комитета Совета министров СССР по делам строительства от 5 июля 1977 г.;
- авторское свидетельство СССР № 952827 «Способ изготовления сборных железобетонных элементов» с приоритетом 03.04.1981;
- распечатка с сайта Метрополитена;
- результаты по запросу в поисковой системе Яндекс слова «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 10.08.2011, на заседании коллегии 18.10.2011 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов относится к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, и, следовательно, они не являются допустимыми доказательствами по данному спору;

- доводы возражения представляются необоснованными, поскольку сведения об известности гидроизоляционного материала с наименованием «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» относятся к материалу, с иной сферой применения – для водонепроницаемости тоннельных обделок (Большая советская энциклопедия, СНиП III-44-77, авторское свидетельство № 952827);

- согласно ТУ 400-1-51-83 гидростеклоизол изоляционный, также предназначен для «гидроизоляции железобетонных обделок тоннелей метрополитена, пролетных строений мостов и путепроводов, а также других инженерных сооружений»;

- в силу указанного назначения данный материал должен был выдерживать существенные давления при относительно стабильных температурных режимах, тогда как требования к кровельным материалам иные (большая эластичность и устойчивость к перепадам температур);

- документов о серийном, массовом выпуске кровельных материалов под наименованием «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» вообще не представлено;

- в ходе судебного разбирательства по арбитражному делу А54-2359/2011 (о запрете ЗАО МПК «КРЗ» использовать обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ») лицо, подавшее возражение, указало, что не использует оспариваемое обозначение в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак № 121566, а вводимый им в хозяйственный оборот материал относится к иным товарам и не нарушает исключительных прав правообладателя;

- сведений об известности на рынке кровельных материалов или услуг по гидроизоляции крыш наименования «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» или его использования при введении таких товаров в хозяйственный оборот (и, тем более, доказательств такой известности или использования) ни текст возражения, ни приложенные к нему материалы не содержат;

- Постановлением Президиума ВАС РФ № 11580/04 от 14 декабря 2004 г. установлено, что общеупотребимость только в кругу производителей или специалистов является недостаточной для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление;

- возражение и приложенные к нему документы не содержат сведений о неконтролируемом всеобщем характере использования наименования «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» в отношении кровельных материалов;

- правообладатель осуществляет защиту от такого использования, путем запрета третьим лицам использования наименования «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ»;

- возражение и приложенные к нему документы не содержат сведений о том, что наименование «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» являлось, или хотя бы стало, видовым понятием для кровельных материалов или услуг по гидроизоляции крыш;

- из текста возражения не ясно, на что именно, по мнению лица, подавшего возражение, указывает обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ»;

- словообразование «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» не может считаться прямым обозначением состава материала, свойства товара, назначения вещества;

- обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» не содержит указаний на то, что в его состав входит металл, соответственно не является ложным;

- доказательства того, что при устройстве металлической кровли не применяются, либо запрещены к применению рулонные кровельные материалы, в возражении отсутствуют.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии писем правообладателя в адреса лиц, осуществлявших нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 121566;

- копия определения арбитражного суда г. Москвы по делу А40-77616/10-110-825 от 10.11.2010;

- копия объяснений ЗАО МПК «КРЗ» по арбитражному делу А54-2359/2011.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 10.08.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.11.1992) приоритета товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (ТЗ-2-80) (с изменениями на 29 ноября 1983 года) (далее – Инструкция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается, в частности, регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно Инструкции:

к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида (пункт 3.1.1.1);

к общепринятым символам, связанным с определенной деятельностью, относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявленного обозначения (пункт 3.1.1.2);

к не обладающим различительными признаками или носящим описательный характер относятся, в частности, обозначения, состоящие исключительно из общепринятых наименований, простых изображений товаров, сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров (пункт 3.1.2);

к общепринятым наименованиям, как правило, относятся родовые и видовые наименования товаров и услуг, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров и услуг (пункт 3.1.2.3);

к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров относятся, например, такие как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» – общеупотребительные хвалебные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ – назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, – способ производства; «METALL» для фасонного литья – материал и т.д. (пункт 3.1.2.6).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается, в частности, регистрация товарных знаков или их элементов обозначений:

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно Инструкции:

примерами обозначений, содержащих ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, являются: «BOSTON» – название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 121566 представляет собой словесное обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «кровли, кровельные покрытия металлические» 19 класса МКТУ и услуг «гидроизоляция крыш» 40 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из приведенных в возражении источников, а именно упоминания в БСЭ и определения из книги И.А. Рыбьева «Общий курс строительных материалов», датированных ранее даты подачи заявки № 92005610 (1974 и 1987 года соответственно), следует, что слово «гидростеклоизол» обозначает материал, предназначенный для гидроизоляции. Следовательно, оспариваемый товарный знак представляет собой наименование гидроизоляционного материала.

В свою очередь, гидроизоляционные материалы имеют широкую сферу применения. В частности, представленные в возражении источники подтверждают применение данного материала в строительстве, в том числе и при устройстве кровли.

Следует отметить, что оценка охраноспособности обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, производится с учетом тех товаров и услуг, для индивидуализации которых оно предназначено.

В данном случае перечень товаров и услуг оспариваемой регистрации содержит наименования, которые напрямую относятся к сфере строительства.

Таким образом, название гидроизоляционного материала в отношении перечисленных в свидетельстве товаров и услуг представляет собой характеристику таких товаров и таких услуг, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 6 пункта 1 статьи 6 Закона (см. также пункт 3.1.2.6 Инструкции).

Следует также отметить, что правообладатель не отрицает существования материала с таким наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении же его позиции о том, что ранее гидростеклоизолом назывался материал с иной сферой

применения (для водонепроницаемости тоннельных обделок), в то время как товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг, связанных с устройством кровли, коллегия отмечает, что обозначение «гидростеклоизол» представляет собой название материала, предназначенного для гидроизоляции, вне зависимости от применения его в конкретном сегменте строительной отрасли.

При этом материалы отзыва не содержат каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о приобретении обозначением «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» дополнительной различительной способности относительно ЗАО «Ай-Си-Ти Центр», которая привела к ассоциированию оспариваемого товарного знака только с правообладателем.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям Закона по иным основаниям, то они не находят своего подтверждения в материалах возражения ввиду следующего.

Довод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, неубедителен, так как рассматриваемое обозначение не подпадает ни под один из критериев, обуславливающих отсутствие различительной способности.

Довод о том, что обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, является недоказанным, поскольку материалы возражения не подтверждают, что имело место независимое друг от друга неоднократное применение обозначения «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида.

Довод о том, что обозначение «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» является общепринятым термином, также является не доказанным, поскольку лицом, подавшим возражение, не приведены соответствующие ссылки на терминологические словари.

Довод о противоречии обозначения «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» общественным интересам является затруднительным оценить, так как в возражении не раскрыто его содержание, а материалы, приложенные к возражению, не подтверждают сказанное.

Довод о ложности обозначения «ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ» в отношении товаров «кровельные покрытия металлические» является неубедительным, поскольку к

гидроизоляционным материалам могут быть отнесены, в частности, металлические листы, рулонные и листовые материалы, материалы жидкого нанесения и др. (см. <http://ru.wikipedia.org/гидроизоляция>). Следовательно, наименование гидроизоляционного материала в отношении рассматриваемых товаров следует признать описательным, а не ложным обозначением.

Исходя из изложенного, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В дополнение к приведенному выше анализу коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что анализ иных, не приведенных в возражении, общедоступных источников информации, в частности, учебников по курсу «строительные материалы», издававшихся до даты приоритета оспариваемого товарного знака, также свидетельствует о том, что гидростеклоизолом называется рулонный покровный материал («применяется для устройства кровельных ковров плоских кровель, а подкладочный гидростеклоизол – в качестве одного из слоев гидроизоляции железобетонных отделок туннелей метрополитена и других инженерных сооружений», учебник 1988 года). Сказанное также свидетельствует о неохраноспособности оспариваемого обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 121566 недействительным полностью.