

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 22.05.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», Тульская обл., с. Алешня (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307377, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005712112, поданной 23.05.2005, зарегистрирован 26.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 307377 на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», Московская обл., г. Электросталь (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно изменениям от 06.12.2012, внесенным в Госреестр, местом нахождения правообладателя является г. Лыткарино.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОНШП», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита.

В возражении от 22.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 307377 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(1), 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307377 состоит из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами;
- Государственные стандарты ГОСТ Р 51728-2001; ГОСТ Р 52082-2003; ГОСТ 8608-96; ГОСТ 30531-97 (далее - ГОСТы) устанавливают для каждого элемента, входящего в состав спорного знака, свое условное обозначение, при этом этот элемент является общепринятым символом в соответствующей отрасли;
- ГОСТы регламентируют порядок образования наименований изоляторов, который был использован правообладателем при обращении с заявкой на регистрацию товарного знака;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307377 состоит из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство и назначение;
- ГОСТы устанавливают для каждого элемента, входящего в состав спорного товарного знака, свое условное обозначение: «О» - опорный, «Н» - наружный, «Ш» - штыревой, «П» - полимерный;
- элементы, входящие в спорный товарный знак по свидетельству № 307377, фактически характеризуют конкретный тип изолятора, его назначение, конструкцию и материал и являются общепринятыми;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307377 состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается распечатками с сайтов иных производителей аналогичного товара;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307377 не способен индивидуализировать соответствующие товары правообладателя, отличать определенные товары правообладателя от однородных товаров иных лиц;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель;
- правообладатель 21.02.2014 обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском об обязании лица, подавшего возражение, прекратить использование спорного товарного знака, а также взыскании денежных средств;

- лицо, подавшее возражение, разработало, зарегистрировало и использует технические условия на использование обозначения «ОНШП», тождественного спорному знаку.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307377 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- сведения о спорном знаке по свидетельству № 307377 – на 3 л. (1);
- сведения с сайтов <http://www.bester54.ru>; <http://energostandart.regorg.ru>; <http://elektropostavka.ru> – на 3 л. (2);
- сведения из Государственных стандартов ГОСТ Р 51728-2001; ГОСТ Р 52082-2003; ГОСТ 8608-96; ГОСТ 30531-97, а также каталожный лист продукции и технические условия ТУ 3494-004-69952820-2007 – на 61 л. (3);
- копию искового заявления о запрете использования товарных знаков и взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки – на 5 л. (4);
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и документов, подтверждающих полномочия генерального директора лица, подавшего возражение – на 3 л. (5).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением от 22.05.2014, на заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2014, представил отзыв по мотивам возражения от 22.05.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является создателем, патентообладателем и изготовителем следующих видов изоляторов: штыревые полимерные изоляторы (патент на изобретение № 2301470, приоритет от 20.07.2005), проходные изоляторы (патент на изобретение № 2308107, приоритет от 14.02.2006), кремнийорганические проходные изоляторы (патент на изобретение № 2319245, приоритет от 25.10.2006), линейные штыревые изоляторы (патент на полезную модель № 47567, приоритет от 11.04.2005), штыревые изоляторы (патент на изобретение № 2291506, приоритет от 10.03.2006) и другие;

- на основании принадлежащих патентов правообладателем было создано и введено словесное обозначение изолятора марки «ОНШП» с целью отличия от изоляторов других типов;
- словесное обозначение изолятора «ОНШП» является полностью вымышленным, не имеет значения аббревиатуры и не имеет специальной расшифровки;
- правообладатель имеет исключительное право на спорный товарный знак по свидетельству № 307377 для использования разработанных и введенных им в гражданский оборот изобретений, полезных моделей;
- при экспертизе не было выявлено нарушений законодательства, в связи с чем, заявленному обозначению «ОНШП» была предоставлена правовая охрана и присвоен номер свидетельства № 307377;
- довод лица, подавшего возражения, относительно того, что спорный товарный знак по свидетельству № 307377 является общепринятым символом и термином или общеизвестной аббревиатурой, является голословным и основан на субъективной трактовке и расшифровке;
- по текстам и содержанию ГОСТы не содержат информации в части расшифровки обозначения в целом, а также расшифровки букв «О», «Н», «Ш», «П»;
- выпускаемые правообладателем изоляторы, маркируемые спорным знаком, не являются фарфоровыми и/или стеклянными изоляторами, поэтому к ним не могут применяться положения ГОСТ 8608-96; ГОСТ 30531-97;
- заглавные буквы русского алфавита «О», «Н», «Ш», «П», которые составляют спорный знак, не способны характеризовать товары;
- придание значения той или иной букве алфавита и построение с их помощью тех или иных словесных конструкций зависит от субъективного волеизъявления любого лица;
- исходя из смысла положений ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002, нормы ГОСТов имеют только лишь рекомендательный характер и не устанавливают обязательные для всех правила производства изоляторов на территории Российской Федерации;
- при оценке спорного знака по свидетельству № 307377 во внимание должна приниматься словесная конструкция в целом, а не отдельные его буквы, что подтверждается судебной практикой;

- спорный знак по свидетельству № 307377 не содержит в себе каких-либо описывающих товары элементов, упомянутых лицом, подавшим возражение, которые могут рассматриваться как описательные характеристики товаров;
- приведенные заявителем ссылки на сайты третьих лиц не могут быть приняты во внимание, поскольку такие данные не удостоверены и не легализованы;
- информация с указанных сайтов предполагает размещение лицами предложений-оферты на приобретение изоляторов для широкого круга лиц – покупателей, что свидетельствует о признаках рекламы;
- такие организации, как «Бэстэр Комплект», ООО «ЭнергоСтандарт ПКФ» являются официальными покупателями продукции правообладателя и работают с ним на основании заключенных договоров поставки, что не может служить доказательством того, что обозначение «ОНШП» вошло во всеобщее употребление;
- в решении Арбитражного суда Тульской области от 05.06.2014 по делу № А68-1434/2014 отмечено, что не представлено суду доказательств того, что зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 307377 представляет собой совокупность общепринятых символов и терминов и состоит из элементов, характеризующих товары, или элементов, вошедших во всеобщее употребление;
- помимо правообладателя на российском рынке изоляторы производят и реализуют другие предприятия: «НПО Изолятор» (г. Санкт-Петербург) [изоляторы марок «ЛОСК», «ШСК», «ИПК» и т.д.], «Энергия 21» (г. Южноуральск) [изоляторы марок «ШП», «ИПП» и т.д.] и т.п. Вышеприведенные марки изоляторов являются условными обозначениями для товаров 17 класса МКТУ;
- у потребителя возникает возможность выбора той или иной марки изолятора, которая для него является наиболее удобной и приемлемой (в зависимости от качества изделий и требований к ним от завода-изготовителя).

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии патентов № 2320043, 2408104, 47567, 61463, 2291506, 2293388, 2301470, 2308107, 2319243, 2319244, 2319245 на изобретения и полезные модели, описания к ним – на 29 л. (6);

- копия решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-1434/2014 – на 14 л. (7);
- копия постановления от 05.03.2013 № 09АП-3740/2013 – на 5 л. (8);
- сведения о предприятиях, выпускающих изоляторы с различной маркировкой, сводная таблица сайтов – на 13 л. (9);
- справка по объемам продаж шинных опор типа «ОНШП» - на 2 л. (10).

Заседание коллегии, состоявшееся 28.08.2014, было перенесено на основании ходатайства лица, подавшего возражение, с целью ознакомления с отзывом правообладателя и пояснением вопроса заинтересованности в подаче настоящего возражения, с чем правообладатель выразил свое согласие. Новое заседание коллегии состоялось 29.09.2014 с предварительным извещением сторон.

Правообладателем было представлено дополнение б/н от 19.09.2014 к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель на законном основании использует надлежащим образом спорный товарный знак по свидетельству № 307377;
- правообладатель производит и реализует собственный товар, использует при его маркировке спорный товарный знак по свидетельству № 307377 и рекламирует товар надлежащим образом;
- контрагенты правообладателя положительно отзываются о качестве производимой и реализуемой правообладателем продукции;
- правообладателем заключены дилерские и иные договоры с контрагентами, предметом которых является реализация продукции, маркируемой спорным товарным знаком, включая оказание услуг по рекламированию продукции;
- организации-конкуренты (ООО «НПФ БЭСКО», ЗАО «Энергия+21) реализуют аналогичную продукцию (изоляторы) на рынке энергетической промышленности;
- производимый правообладателем товар, маркируемый спорным товарным знаком по свидетельству № 307377, имеет отличительные особенности и давно зарекомендовал себя на рынке энергетической промышленности, при этом у покупателей и потребителей товар ассоциируется с правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности в подаче настоящего возражения, поскольку как юридическое лицо оно было создано намного позже даты приоритета и регистрации спорного знака;
- лицо, подавшее возражение, не производит изоляторы и в его уставе отсутствует вид деятельности, позволяющий производить и реализовывать товар, маркируемый спорным знаком.

В подтверждение своих доводов правообладателем в дополнении от 19.09.2014 к отзыву, а также на заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2014, представлены следующие материалы:

- копии печатной продукции, договоров по оказанию соответствующих услуг по размещению рекламно-информационных материалов и сопровождающей их документации – на 39 л. (11);
- копии каталогов продукции «КОМЕТА ЭНЕРГОМАШ», «ИНСТА» - на 6 л. (12);
- копии товарных накладных и договоров поставок и сопровождающей их документации – на 68 л. (13);
- копии благодарственных писем – на 7 л. (14);
- копии дилерских договоров, товарных накладных к ним и другой сопровождающей их документации – на 65 л. (15);
- копии устава и других учредительных документов лица, подавшего возражение – на 8 л. (16);
- копия Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А68-1434/2014 – на 7 л. (17);
- копии дипломов, выданных на имя правообладателя – на 16 л. (18);
- копии сертификатов соответствия – на 2 л. (19).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2014, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что ему необходимо дополнительное время с целью ознакомления с дополнениями от 19.09.2014 к отзыву правообладателя. Ходатайство было коллегией удовлетворено, и новое заседание коллегии состоялось 26.11.2014 с предварительным извещением сторон.

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение от 21.11.2014 к возражению от 22.05.2014, мотивы которого сведены к следующему:

- регистрация спорного товарного знака по свидетельству № 307377 была произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 г. (далее — Закон) в отношении товаров 17 класса МКТУ;
- на дату подачи заявки спорный знак не обладал различительной способностью и состоял из единственного элемента, характеризующего товар — изолятор, в том числе указывающего на его вид, свойство и назначение;
- обозначение «ОНШП» воспринимается как сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;
- обозначение «ОНШП» является сокращенным наименованием изолятора «опорного наружной установки штыревого полимерного»;
- часть обозначения «ОНШП», а именно «ОНШ», использовалось в специальной технической литературе для обозначения определенного вида изолятора с советского периода, то есть задолго до приоритета спорного знака;
- в связи с массовым использованием с начала 2000 года при производстве изоляторов полимерного материала, российские заводы начали снижать объемы производства фарфоровых (керамических) опорных изоляторов;
- полимерные изоляторы имеют то же назначение, что и керамические, но обладают лучшими эксплуатационными характеристиками;
- при рассмотрении заявки экспертом была обнаружена информация, поясняющая, что композитные (полимерные) изоляторы «ОНШП» изготавливаются взамен снятых с производства фарфоровых (керамических) изоляторов «ОНШ»;
- на дату приоритета спорного знака обозначение «ОНШП» характеризовало товар 17 класса МКТУ, указывая на его вид, свойство, назначение, материал;
- каталоги продукции, а также информация с сайта правообладателя содержат аббревиатуру «ОНШП» с ее специальной расшифровкой;

- приложенные к отзыву правообладателя копии патентов удостоверяют исключительные права на частные узкие технические решения, при этом их наличие не опровергает то обстоятельство, что аббревиатура «ОНШП» характеризует товар – изолятор;
- в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 30.01.2004 № 4 «О национальных стандартах Российской Федерации» со дня вступления в силу ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 01.07.2003 года, признаны национальными стандартами и подлежат обязательному исполнению;
- лицо, подавшее возражение, является производителем высоковольтной арматуры и изоляторов для воздушных линий электропередач и открытых распределительных устройств, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения;
- согласно представленным документам судами установлено, что лицо, подавшее возражение, производит и реализует товары 17 класса МКТУ – изоляторы, маркируемые спорным знаком;
- последствием правовой охраны спорного знака по свидетельству № 307377 является нарушение абсолютных прав и интересов лица, подавшего возражение, создающее трудности в производстве и реализации изоляторов.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта <http://insulators.ru> – на 2 л. (20);
- информация с сайтов различных производителей, использующих аббревиатуры «ОНШ», «ОНШП» - на 6 л. (21);
- письмо от ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» - на 2 л. (23);
- копии справочных изданий «Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой» за 1988 год, «Эксплуатация изоляторов высокого напряжения» за 1976 год, «Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения» за 1987 – на 22 л. (24).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2014, были приобщены к материалам дела копии товарных накладных [на 7 л., (22)] от правообладателя и лица, подавшего возражение [на 6 л., (25)].

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 в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», являющегося производителем высоковольтной арматуры и изоляторов различного назначения. Оценив представленные документы (4,5,7,16,17,25), коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения только в отношении части товаров 17 класса МКТУ («материалы для изоляции; изоляторы; электроизоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы электроизоляционные»), поскольку производит и вводит в гражданский оборот изоляторы, содержащие буквенное обозначение «ОНШП». Согласно источнику (7) судом установлено, что лицо, подавшее возражение, является прямым конкурентом правообладателя на рынке по производству и реализации электроизоляторов (производит и реализует третьим лицам данный вид товаров, рекламирует их и продает). Кроме того, из представленных документов (7,17) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в судебном порядке ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» искового заявления о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Таким образом, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение, в связи с чем, коллегия усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении части товаров 17 класса МКТУ, относящихся к изоляторам. В отношении другой части товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне спорного знака по свидетельству № 307377, не имеющих отношения к изоляторам, заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. Данные товары 17 класса МКТУ

«материалы для уплотнения; неметаллические гибкие трубы» относятся к иному роду (виду) товаров, имеют другое назначение. Вследствие чего указанные товары не являются предметом спора.

Согласно дополнению от 21.11.2014 к возражению от 22.05.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307377 оспаривается в связи с его несоответствием положению пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 17 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, спорный знак не обладает различительной способностью и характеризует товары 17 класса МКТУ («изоляторы»), в том числе указывает на их вид, свойства и назначение, материал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 22.05.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.05.2005) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеотмеченный Закон 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера (пункт 2.3.1 Правил).

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак (1) по свидетельству № 307377 представляет собой обозначение, состоящее из букв «ОНШП», выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения. Оспариваемый знак охраняется, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции; изоляторы; электроизоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы электроизоляционные».

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ОНШП» оспаривается из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона (пункты 2.3.1, 2.3.2.3 Правил).

Оценив представленные документы (1-25) коллегия пришла к следующим выводам.

Товарный знак по свидетельству № 307377 представляет собой сочетание заглавных букв кириллического алфавита «О», «Н», «Ш», «П», выполненных в одну строку стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения. Товарный знак по свидетельству № 307377 состоит из одной гласной буквы и трех согласных букв.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона и пункту 2.3.1 Правил коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в дополнениях от 21.11.2014 к возражению от 22.05.2014 спорный знак не имеет графической проработки буквенных элементов. Вместе с тем, присутствие гласной буквы «О» позволяет расценивать спорный знак как слово.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что спорный знак не обладает словесным характером, а вследствие чего и различительной способностью, является ошибочным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона и пункту 2.3.2.3 Правил коллегия отмечает следующее.

Изоляторы, изготовленные по ГОСТу, имеют установленные государством правила маркировки, позволяющие их идентифицировать. Представленные лицом, подавшим возражение, ГОСТы (3) содержат общие правила маркировки изоляторов, согласно которым каждая буква указывает на определенную характеристику продукции.

При этом согласно пункту 2 статьи 7 Федерального Закона № 5154-1 от 10.06.1993 г. «О стандартизации» требования, устанавливаемые государственными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации, являются обязательными для соблюдения государственными органами управления, субъектами хозяйственной деятельности.

Тип изолятора, в соответствии с требованиями ГОСТа, определяется такими характеристиками как его назначением, видом конструкции, материалом защитной оболочки, классом изолятора, климатическим исполнением и др. Условные обозначения, применяемые к изоляторам, состоят из букв и цифр, которые и отражают те или иные характеристики изделия.

Так, согласно представленным ГОСТам (3) (в частности, ГОСТ 8608-96), а также справочным данным источников (23,24) в области производства изоляторов буквы «ОНШП» означают следующее:

- «О» - опорный;
- «Н» - наружной установки;
- «Ш» - штыревой;
- «П» - вид материала – полимерный (-ая).

В том же источнике (23) обозначено, что элемент «ОНШ» является условным обозначением изоляторов и используется в специальной технической литературе

(24). В связи с массовым использованием с начала 2000 – х годов при производстве изоляторов полимерного материала, при маркировке изоляторов определенного типа буква «П» обозначает вид материала – полимерный (23).

Указанный ГОСТ 8608-96 (3), а также справочные данные (24) приняты и введены в действие до даты приоритета спорного знака. Указанные данные относятся к изоляторам высокого напряжения, которые представляют собой товары специального назначения, рассчитанные для релевантного круга потребителей, которые хорошо осведомлены относительно условных обозначений, используемых производителями для выделения конкретного типа изоляторов. В этой связи, довод правообладателя о неприменении ГОСТов и справочных данных, приведенных лицом, подавшим возражение, следует признать неубедительным.

С учетом представленных значений обозначение «ОНШП» воспринимается как «изолятор опорный наружной установки штыревой полимерный».

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак состоит из элементов (букв), которые носят описательный характер, указывают на вид товара (изоляторы) и его свойства (материал из которого изготовлен изоляторы и их конструкционные особенности) применительно к следующим товарам 17 класса МКТУ: «материалы для изоляции; изоляторы; электроизоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы электроизоляционные». При этом следует отметить, что позиции «материалы для изоляции», «материалы электроизоляционные», «изоляторы» являются взаимосвязанными понятиями (см. электронные энциклопедии <http://ru.wikipedia.org>; <http://dic.academic.ru>).

Согласно представленному информационному письму (23), а также документам (2,21) обозначение «ОНШП» используется как сокращенное наименование изоляторов опорных наружной установки штыревых полимерных, в сети Интернет и в каталогах заводов-производителей изоляторов правообладателем, лицом, подавшим возражение, а также другими предприятиями. Из указанных источников видно, что обозначение «ОНШП» используется в качестве сокращенного наименования вышеуказанных изоляторов. Обозначения, описательные по существу, должны быть «свободными» для использования всеми

производителями данной продукции. Таким образом, довод правообладателя о фантазийном характере спорного знака не соответствует фактическим обстоятельствам.

Что касается доводов правообладателя (9) и лица, подавшего возражение, (2) относительно того, что помимо них существуют другие компании, которые производят изоляторы разных марок, как УХЛ, ПС, ШСК, ИПК, ШП, ИПП и др., то следует отметить следующее. Данные марки изоляторов представляют собой буквенное обозначение различных типов изоляторов, сформированные в соответствии с ГОСТами и другими нормативными документами. При этом каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. Связано это как с многообразием изоляторов, так и с тем, что они производятся не только по общегосударственным, но и ведомственным и отраслевым техническим условиям и стандартам.

Доказательств того, что для обозначения «изоляторов опорных наружной установки штыревых полимерных» используется иная аббревиатура правообладателем не проиллюстрировано.

Что касается представленных материалов, которые, по мнению правообладателя, показывают приобретенную различительную способность обозначения «ОНШП», то следует отметить следующее.

Материалы (10-15, 18-20, 22) показывают деятельность правообладателя и использование оспариваемого товарного знака, начиная с 2004 года [за год до даты приоритета спорного знака] (10,22). Исходя из данных справки об объемах продаж изоляторов типа «ОНШП» (10), можно сделать вывод о том, что правообладателем продажа данной продукции была начата в 2004 году. При этом в ней указаны незначительные объемы продаж изоляторов за 2004 год (всего 57 штук). Изложенное не позволяет коллегии сделать вывод о том, что спорный знак приобрел различительную способность до даты его приоритета и ассоциируется у потребителей в качестве наименования товаров правообладателя. При этом следует отметить, что позиционирование обозначения «ОНШП» правообладателем осуществлялось как условное обозначение изоляторов опорных наружной установки штыревых полимерных, отражающее характеристики товара, т.е. как описательная характеристика, а не как средство индивидуализации.

Материалы (6), представляющие собой информацию о патентах на изобретения (изоляторы и зажимы к ним), а также часть представленных дипломов (18) о награждении предприятия правообладателя до даты приоритета спорного знака не содержат сведений об использовании спорного знака в гражданском обороте.

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «ОНШП» в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что данное обозначение приобрело репутацию и известность как средство индивидуализации продукции правообладателя до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Ссылка правообладателя на судебные решения (7,17) является несостоятельной, поскольку согласно данным решениям суду не было представлено убедительных доказательств того, что оспариваемый «товарный знак, представляющий собой индивидуальную композицию букв, которые являются в своей совокупности общепринятыми символами и терминами, состоит из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство и назначение, а также состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». Вместе с тем, коллегия при рассмотрении настоящего возражения исходит из того комплекта документов, которые были представлены сторонами.

Ссылка на источник (8) касается другого товарного знака («SHOES-A-PORTER.RU» по свидетельству № 447674), в связи с чем, также является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдиционная.

Относительно довода правообладателя о том, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы из сети Интернет должны быть в законном порядке удостоверены и легализованы, следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых документов, их достоверность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Изложенное выше позволяет коллегии палаты по патентным спорам признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии

оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил.

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

удовлетворить возражение от 22.05.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307377 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы для изоляции; изоляторы; электроизоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы электроизоляционные».