

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 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 № 333977, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006718779, поданной 07.07.2006, зарегистрирован 12.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 333977 на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», Московская обл., г. Лыткарино (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШОП», 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 № 333977 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(1), 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 333977 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 № 333977 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: «Ш» - шинная, «О» - опора, «П» - полимерная;
- элементы, входящие в спорный товарный знак по свидетельству № 333977, фактически характеризуют конкретный тип изолятора, его назначение, конструкцию и материал, а также являются общепринятыми;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 333977 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 № 333977 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 «ШОП», тождественного спорному знаку.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333977 в отношении всех товаров 09, 17 классов МКТУ.

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

- сведения о спорном знаке по свидетельству № 333977 – на 3 л. (1);
- сведения с сайтов <http://www.espolin.ru>; <http://all-energo.ru.ru>; <http://www.rosenergoholding.ru> – на 12 л. (2);
- сведения из Государственных стандартов ГОСТ Р 51728-2001; ГОСТ Р 52082-2003; ГОСТ 8608-96; ГОСТ 30531-97 – на 11 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;

- с целью придания отличия изоляторам других типов от изоляторов, выпускаемых правообладателем, им на основании принадлежащих ему патентов было создано и введено словесное обозначение изолятора марки «ШОП»;
- словесное обозначение изолятора «ШОП» является полностью вымышленным и не имеет специальной расшифровки;
- правообладатель имеет исключительное право на спорный товарный знак по свидетельству № 333977, используя разработанные и введенные им в гражданский оборот изобретения, полезные модели;
- словесное обозначение «ШОП» является полностью вымышленным, не имеет значения аббревиатуры и не имеет специальной расшифровки;
- при экспертизе не было выявлено нарушений законодательства, в связи с чем, заявленному обозначению «ШОП» была предоставлена правовая охрана и присвоен номер свидетельства № 333977;
- довод лица, подавшего возражения, относительно того, что спорный товарный знак по свидетельству № 333977 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 обозначения и расшифровки букв «ш», «о», «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;
- наличие в спорном знаке заглавных букв русского алфавита «Ш», «О», «П» не свидетельствует о наличии в знаке обозначений, характеризующих 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 № 333977 во внимание должна приниматься словесная конструкция в целом, а не отдельные его буквы, что подтверждается судебной практикой;
- спорный знак по свидетельству № 333977 не содержит в себе каких-либо описывающих товары словосочетаний, предлагаемые 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 «ШОП» 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 № 333977 представляет собой совокупность общепринятых символов и терминов и состоит из элементов, характеризующих товары или элементы, 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 7 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 9 л. (9);
- справка по объемам продаж шинных опор типа «ШОП» - 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, мотивы которого сводятся к следующему:

- правообладатель на законном основании использует надлежащим образом спорный товарный знак по свидетельству № 333977;
- правообладатель производит и реализует собственный товар, использует при его маркировке спорный товарный знак по свидетельству № 333977 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 № 333977, 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 б/н 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 38 л. (11);

- копии каталогов продукции «КОМЕТА ЭНЕРГОМАШ», «ИНСТА» - на 6 л. (12);

- копии товарных накладных и договоров поставок и сопровождающей их документации – на 39 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 б/н 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 № 333977 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 состоял из единственного элемента, характеризующего товар — изолятор, в том числе указывающего на его вид, свойство, и назначение;
- обозначение «ШОП» является сокращенным наименованием «шинная опора полимерная», состоящая из изоляторов;
- часть обозначения «ШОП», а именно «ШО» использовалось в специальной технической литературе как сокращенное наименование шинных опор, производимых из керамического материала 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 шинных опор, состоящих из керамического материала;
- первым заводом-производителем товара «шинная опора полимерная», состоящая из изоляторов, является ЗАО «ЗЭТО», при этом в 2002 году были созданы и согласованы ТУ 3414-047-49040910-2002 на производство шинных опор типа «ШОП»;
- в настоящее время, помимо завода ЗАО «ЗЭТО», шинные опоры типа «ШОП» производят и другие российские заводы;
- на дату приоритета спорного знака обозначение «ШОП» характеризовало товар 17 класса МКТУ, указывая на его вид, свойство, назначение, материал;

- регистрация спорного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона, как вводящая потребителя в заблуждение относительно товара;
- каталоги продукции, а также информация с сайта правообладателя содержат аббревиатуру «ШОП» 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 «ШОП» характеризует товар – «шинная опора полимерная», состоящая из изоляторов;
- 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 – шинные опоры полимерные, маркируемые спорным знаком;
- последствием правовой охраны спорного знака по свидетельству № 333977 является нарушение абсолютных прав и интересов лица, подавшего возражение, создающее трудности в производстве и реализации товара – шинных опор.

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

- распечатка с сайта <http://insulators.ru> – на 1 л. (20);
- копия каталога продукции, выпускаемой правообладателем – на 12 л. (21);
- письмо от ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» - на 3 л. (23);

- копии каталогов, технической документации, сертификатов соответствия завода ЗАО «ЗЭТО» - на 8 л. (24);
- копия справочного издания «Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой» за 1988 год – на 3 л. (25).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2014, правообладателем были приобщены к материалам дела копии товарных накладных [на 2 л., (22)], а лицом, подавшим возражение, было представлено заключение по результатам социологического опроса специалистов [на 25 л., (26)].

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) коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения только в отношении части товаров 17 класса МКТУ («диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; изоляционные материалы]), поскольку производит и вводит в гражданский оборот изоляторы, содержащие буквенное обозначение «ШОП». 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, усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении части товаров 17 класса МКТУ, относящихся к изоляторам. В отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне спорного знака по свидетельству № 333977, а также другой части товаров 17 класса МКТУ, не имеющих отношение к изоляторам, заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. Данные товары 09, 17 классов МКТУ относятся к иному роду (виду) товаров («приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; приборы измерительные электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая»; «трубы, пластмассы и материалы к ним; материалы для уплотнения, конопачения»), имеют другое назначение. Вследствие чего указанные категории товаров относятся к иному источнику происхождения.

Согласно дополнению от 21.11.2014 к возражению от 22.05.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333977 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 характеризует товары 17 класса МКТУ, в том числе указывает на их вид, свойства и назначение, материал.

Также в дополнениях от 21.11.2014 к возражению от 22.05.2014 отмечено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ регистрация спорного знака по свидетельству № 333977 произведена в нарушение норм, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона, как вводящая потребителя в заблуждение относительно товара. Указание данной нормы выходит за рамки первоначально поданного возражения от 22.05.2014. Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака. Таким образом, коллегия не находит оснований для оценки спорного знака как противоречащего пункту 3 статьи 6 Закона в рамках рассмотрения данного возражения.

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 (07.07.2006) 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, 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, 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 № 333977 представляет собой обозначение, состоящее из букв «ШОП», выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения. Оспариваемый знак охраняется, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ «диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; изоляционные материалы]».

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ШОП» оспаривается из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Закона (пункт 2.3.2.3 Правил).

Оценив представленные документы (1-26) коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно справочным данным источников (23,25) в области производства изоляторов буквы «ШОП» означают следующее:

«Ш» - шинная;

«О» - опора;

«П» - вид материала – полимерный (-ая).

В тех же источниках (23,25) обозначено, что элемент «ШО» является сокращенным наименованием шинной опоры, состоящей из изоляторов с закрепленными на них шинодержателями и используется в специальной технической литературе (Долин А.П., Шонгин Г.Ф. Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой. Энергоатомиздат, 1988, стр. 182 (25)). В связи с массовым использованием с начала 2000 – х годов при производстве изоляторов полимерного материала, в шинных опорах буква «П» обозначает вид материала – полимерный (23).

В копии каталога (21) продукции, выпускаемой правообладателем, обозначено, что «шинные опоры наружной установки типа ШОП предназначены для поддержания проводов (шин), в сетях переменного тока, а также для изоляции и крепления токоведущих частей. Шинные опоры изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52082-03 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ»». Данный ГОСТ также приведен лицом, подавшим возражение, в источнике (3).

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.

Указанный ГОСТ Р 52082-03 (3), а также справочные данные (25) приняты и введены в действие до даты приоритета спорного знака. Указанные данные относятся к высоковольтным изоляторам, которые представляют собой товары специального назначения, рассчитанные для специфического 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 «ШОП» воспринимается как «шинная опора из полимерного материала», состоящая из изоляторов.

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: «диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; изоляционные материалы]». При этом следует отметить, что позиция «изоляционные материалы» включает такое понятие как «электроизоляционные материалы», к которым и относятся изоляторы (см. электронные энциклопедии <http://ru.wikipedia.org>; <http://dic.academic.ru>).

Согласно представленному информационному письму (23), а также документам (24) обозначение «ШОП» используется как сокращенное наименование шинных опор из полимерного материала, состоящих из изоляторов, в сети Интернет и в каталогах заводов-производителей изоляторов правообладателем, лицом,

подавшим возражение, а также ЗАО «ЗЭТО». Из указанного источника видно, что обозначение «ШОП» используется в качестве шинных опор из полимерного материала, состоящих из 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 шинные опоры из полимерного материала, которые состоят из изоляторов, имеют иную аббревиатуру правообладателем не проиллюстрировано.

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

Справка об объемах продаж шинных опор типа «ШОП» (10) показывает, что правообладателем их продажа начата в 2006 году. При этом в ней не указано, с какого месяца 2006 года осуществлялась реализация данной продукции, что не позволяет соотнести данные сведения с приоритетом оспариваемого товарного знака. Материалы (11-16, 18-22) показывают деятельность правообладателя и использование оспариваемого товарного знака, начиная с 2007 года (сентябрь), в связи с чем, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности обозначения «ШОП» до даты приоритета (07.07.2006) спорного знака. При этом следует отметить, что позиционирование обозначения «ШОП» правообладателем осуществлялось как

условное обозначение шинных опор из полимерного материала, состоящих из изоляторов, отражающее характеристики товара, т.е. как описательная характеристика, а не как средство индивидуализации.

В отношении представленного правообладателем социологического опроса (26), согласно которому спорный знак обладает различительной способностью, следует отметить следующее. Несмотря на то, что опрос проводился среди специалистов, работающих с изоляторами, и лиц, принимающих решение о закупке изоляторов, результаты опроса показывают, что даже среди специалистов было знакомо с оспариваемым товарным знаком ранее 2005 года незначительное количество респондентов (5 %).

Таким образом, выводы опроса иллюстрируют низкий уровень известности обозначения «ШОП» среди потенциальных потребителей изоляторов, что не доказывает довод правообладателя о широком и интенсивном его использовании спорного знака до даты подачи заявки.

Помимо того, как было указано выше, правообладатель начал использовать обозначение «ШОП» в качестве шинных опор из полимерного материала, состоящих из изоляторов, только 2006 году. Противоречие результатов опроса фактическим данным свидетельствует о его порочности в принципе.

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 о самом использовании спорного знака.

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

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-APORTER.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 утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Закона правомерным.

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 № 333977 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 17 класса МКТУ «диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; изоляционные материалы».