

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БРИАРЕЙ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

УС-1

Оспариваемый товарный знак « **УС-1** » по заявке №2012705753 с приоритетом от 29.02.2012 зарегистрирован 11.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №508256 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АСС», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 8, кв. 57 (правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 28.02.2032.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №508256 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2024, ООО «БРИАРЕЙ» привело дополнительные основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256, указав на то, что данная

регистрация носит признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Лицо, подавшее возражение, при этом отмечает, что в рамках судебных споров правообладатель оспариваемого знака занимает позицию о невозможности использования третьими лицами элементов «Ус» и «СУ» для маркировки однородной продукции.

В поступившем возражении ООО «БРИАРЕЙ» указывает на свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256, обусловленную введением в гражданский оборот противопожарного оборудования в сопровождении своего товарного знака «БРИАРЕЙ», среди которого, в частности, имеются узлы стыковочные моделей «ВП», «В», «ВВ», «ДУ». Наличие оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 создает препятствие для законного использования ООО «БРИАРЕЙ» обозначений, которые носят описательный характер. В Арбитражном суде Московской области рассматривается дело №А41-1328/2024 по исковому заявлению ООО «АСС» к ООО «БРИАРЕЙ» о нарушении исключительного права на товарный знак №508256.

По существу поступившего возражения ООО «БРИАРЕЙ» указывает на неохраноспособность элемента «УС» по отношению к узлам стыковочным, применяемых в системах пожаротушения, к их элементам и однородным товарам, поскольку являются общепринятым сокращением наименования товара, т.е. эти элементы носят описательный характер для таких товаров как «узлы стыковочные для соединения с системой вытяжной вентиляции».

Узлы стыковочные - это название товара, представляющего собой комплект из клапана (огнеупорную заслонку с вентиляционной решёткой) и люка технического. Узел стыковочный монтируется в стену или дверь помещения и активируется в случае пожара подключением к нему переносного дымососа для удаления вредных газов и дыма из помещения за такой стеной или дверью, без необходимости проникновения непосредственно в это помещение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу №СИП-1360/2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №508256,

№536317, №508256, №543776 узлы стыковочные были признаны воздухоотсасывающими устройствами.

Сокращение «УС» и «СУ» для узлов стыковочных интенсивно и долгое время, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, используется многими производителями вентиляционного и противопожарного оборудования, в частности, ООО «СТМ-Сервис», «Атлант КСБ», ООО «БРИАРЕЙ».

При подготовке описания полезной модели по патенту №200596 с приоритетом от 19.05.2020, принадлежащей ООО «АСС», данным лицом указывалось на наличие в гражданском обороте узлов стыковочных «УС-1В» компании «Атлант КСБ» и «УС-ВП» группы компаний «Евромаш», что также свидетельствует о том, что сочетание букв «УС» активно используется в гражданском обороте для указания на вид товара – «узел стыковочный» и его сокращения.

Поскольку участники гражданского оборота воспринимают обозначение «УС» именно как сокращенное наименование «узел стыковочный», для иных товаров, входящих в группу воздухоотсасывающих устройств, оспариваемый товарный знак способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара, порождая неверное представление о его свойствах.

Согласно доводам возражения приобретение правовой охраны на элемент «УС» свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку устанавливает запрет третьим лицам использования сокращённого наименования товара «УС, СУ».

Основание для признания предоставления правовой охраны недействительной по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении способностью оспариваемого товарного знака неверно ориентировать потребителей относительно свойств товаров, не предназначенных для дымоудаления.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения и дополнения к нему, поступившего на заседании коллегии 22.08.2024, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №508256;
- (2) Исковое заявление ООО «АСС» по делу №А41-1328/2024;
- (3) Письменная позиция ООО «АСС» в деле №А41-1328/2024;
- (4) Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1360/2023 от 11.06.2024;
- (5) Распечатка с сайта <https://web.archive.org> ООО «СТМ-Сервис»;
- (6) Распечатка с сайта <https://web.archive.org> компании «Атлант КСБ»;
- (7) Распечатка с сайта <https://web.archive.org> ООО «БРИАРЕЙ»;
- (8) Публикация патента РФ №200596 на полезную модель;
- (9) Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000, 2001 г., на 5 л. 9. ГОСТ Р 53247-2009 "Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения";
- (10) Распечатка с сайта <https://web.archive.org> компании ООО «СТМ-Сервис» о производстве стыковочных узлов «СУ-А» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- (11) Распечатка с сайта компании ООО «СТМ-Сервис»;
- (12) Копия товарных накладных, подтверждающих продажу узла стыковочного «УС-1» и «СУ-А»;
- (13) Копия претензии правообладателя от 09.09.2024;
- (14) Копия заявления об уточнении исковых требований по делу №А41-1328/2024.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам и дополнительные пояснения к нему, указав, что спорное обозначение, по его мнению, не относится к категории обозначений, которые признаются не обладающими различительной способностью или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Так, в представленных на заседании коллегии 05.09.2024 документах, правообладатель приводит сведения о том, что ООО «АСС» разработало наименование товара «узлы стыковочные» еще в 2003 году, а также начало

использовать при их продаже обозначение «УС-1». Кроме того, правообладатель предоставил информацию об организационных взаимоотношениях изначального учредителя ООО «АСС» с иными юридическими лицами. Исходя из представленных пояснений, Савошик А.Н. с 2000 года являлся генеральным директором и учредителем компании ООО «АРТСОК-сервис» (ИНН 5013038956), соучредителем общества ООО «СТМ-сервис» (ИНН 5013044043), образованного в 2002 года, а также учредителем компании правообладателя ООО «АСС» (ИНН 5013046322) с 2003 г. вплоть до своей смерти в 2013 году.

Далее, как отмечается в отзыве правообладателя, поступившем в корреспонденции от 05.09.2024, и в дополнительных пояснениях к нему, представленных на заседаниях коллегии 29.10.2024, 23.12.2024, ООО «АСС» было образовано в 2003 году ученым и изобретателем Савошик А.Н., который в 1982 году в соавторстве с другими лицами изобрел устройство для удаления дыма из здания, на которое был получен патент СССР №966439.

В 2003 году ООО «АСС» были разработаны Технические условия ТУ 4854-009-13358737-03 от 25.04.2003 на Узлы стыковочные серий «УС-1» и «СУ-А», получен патент №200596 на полезную модель. Также на имя ООО «АСС» были зарегистрированы товарные знаки «УС-1» по свидетельству №508256, «УС-1ВВ» по свидетельству №508256, «УС-1ДУ» по свидетельству №536317, «УС-1ВП» по свидетельству №543776, предназначенные для индивидуализации товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие», к которым относятся производимые ООО «АСС» узлы стыковочные, что было установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу №СИП-1360/2023.

Правообладатель указывает, что на протяжении двадцати лет осуществляет производство узлов стыковочных, сопровождаемых, в том числе, товарным знаком «УС-1», реализовав за этот период времени 3925 изделия, что дополнительно свидетельствует о наличии у спорного обозначения различительной способности и возникновения ассоциативной связи этого обозначения с ООО «АСС».

В 2015 году ООО «БРИАРЕЙ» уже предпринимало попытку оспорить правомерность предоставления правовой охраны серияобразующему товарному

знаку «УС-1» по свидетельству №508256 путем подачи возражения, в удовлетворении возражения которого административным органом было отказано.

В свою очередь ООО «БРИАРЕЙ» было образовано в 2011 году, его учредителем стала Макарова Т.Н. (в замужестве - Савошик), которая являлась сотрудником ООО «АСС» и имела доступ к производственно-хозяйственным документам организации. ООО «БРИАРЕЙ» стало осуществлять деятельность на рынке противопожарной защиты с использованием обозначений ООО «АСС» и технических разработок, ввиду чего между сторонами имеется судебный спор о защите исключительных прав на товарные знаки по делу №А41-1328/2024. Также ООО «БРИАРЕЙ» подало на регистрацию товарные знаки «УС-ВП» по заявке №2023786706 и «СУ-ВП Бриарей» по заявке №2023786703.

По существу возражения ООО «АСС» отмечает, что элемент «УС» оспариваемого товарного знака не является общепринятым сокращением наименования товаров, и не вошел во всеобщее употребление.

Правообладатель допускает, что само по себе наименование «узлы стыковочные» могли стать общепринятым обозначением товара определенного вида на рынке противопожарной защиты, однако обозначение «УС-1» является средством индивидуализации продукции ООО «АСС», приобрело известность и узнаваемость исключительно с деятельностью правообладателя, продукция которого под маркой «УС-1» удостоивалась наград на международных выставках в 2012, 2015, 2023 годах.

В отзыве правообладатель приводит информацию из электронного словаря сокращений, согласно которому «УС» может быть аббревиатурой от «условный стимул»; «укрепленный сектор»; «управляющая сетка», «устройство сопряжения», «узел связи».

Помимо вышеизложенного, в дополнительных пояснениях, поступивших на заседании коллегии 29.10.2024, 23.12.2024, правообладатель отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, о наличии признаков недобросовестного поведения ООО «АСС» при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 и злоупотребления правом безосновательны, а, кроме того, установление

подобных фактов не относится к компетенции административного органа. Правообладатель в своих дополнительных пояснениях указывает, что оспариваемый товарный знак был создан его творческим трудом для индивидуализации собственной продукции, а регистрация этого товарного знака никогда не имела целью причинения вреда иным участникам гражданского оборота, производящими узлы стыковочные под своими собственными средствами индивидуализации. Так, компания «Атлант-КСБ» именовала узлы стыковочные обозначением «СУ-М-3,15», а сайт <http://dymosos-gaz.ru> данной компании с указанной информацией более не работает и продается; ООО «СТМ-сервис» в 2014 году производило узлы стыковочные «СУ-А-2,5-д», а также использует для индивидуализации этой продукции обозначение «СУ-М»; компания «Евромаш» не является производителем узлов стыковочных, а реализует продукцию ООО «БРИАРЕЙ» в сопровождении обозначения «СУ-А-2.0Д».

В своих дополнительных пояснениях, поступивших 29.10.2024 и 23.12.2024, правообладатель акцентирует внимание на приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности за счет длительности его использования и поставок продукции с 2003 года не только в Россию, но и Казахстан, Белоруссию и Узбекистан, имеющегося участия в тематических выставках на рынке противопожарной защиты, активного продвижения продукции ООО «АСС» в рекламе, на которую было затрачено в период с 2003 по 2015 годы более 9 млн. рублей, а с 2015 по 2024 годы – свыше 25 млн. рублей, упоминания продукции ООО «АСС» в средствах массовой информации и участия ООО «АСС» в конференциях.

Также правообладатель повторно обращает внимание на то, что в состав оспариваемого товарного знака входит уникальная буквенно-цифровая последовательность, обладающая различительной способностью, при этом включающая сериюобразующий товарный знак «УС-1» по свидетельству №508256, охраноспособность которого ранее уже была подтверждена административным органом. При этом правообладатель приводит сведения о том, что за весь период производства ООО «АСС» продукции под этим товарным знаком было реализовано покупателям 45613 узлов стыковочных.

В дополнительных пояснениях, поступивших 20.12.2024, правообладатель сообщает, что Распоряжением Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли продукции ООО «АСС» - узлы стыковочные серии «УС-1» был присвоен знак качества за уникальность, принцип действия, функциональные возможности и эффективность применения в области газодымоудаления. Правообладатель подчеркивает, что применяемые им разработки при производстве продукции позволяют выдерживать огнестойкость узлов стыковочных на максимально возможных показателях, не имеющих аналогов как на отечественном, так и зарубежных рынках.

С учетом изложенной консолидированной позиции правообладатель полагает, что охраноспособность оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 поставлена под сомнение необоснованно, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №508256.

Доводы отзыва правообладателя и дополнительных пояснений сопровождаются следующими документами (в копиях):

(15) Копия Ответа Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области от 07.08.2024 № 07-12/4494 со сведениями о Савощик А.Н. в качестве учредителя/участника ряда юридических лиц;

(16) Скриншоты данных из интернет-архивов официального сайта ООО «АСС», полученные с помощью сервиса «Way Back Machine» на сайте archive.org.

(17) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Бриарей» от 05.09.2024;

(18) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «АСС» от 05.09.2024;

(19) Свидетельство №508256 на товарный знак «УС-1»;

(20) Описание изобретения к Авторскому свидетельству №966439 от 15.10.1982;

(21) Технические условия ТУ 4854-009-13358737-03, ТУ 4863-001-13358737-03 на узлы стыковочные серий «УС-1» и «СУ-А», разработанные ООО «АСС»;

(22) Патент №200596 на полезную модель;

(23) Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу №СИП-1360/2023;

(24) Информационное письмо ООО «АСС» №411 от 02.09.2024 о количестве проданных узлов стыковочных «УС-1» за весь период деятельности компании;

(25) Свидетельство №508256 на товарный знак «УС-1»;

(26) Решение Роспатента от 28.03.2016 по возражению ООО «БРИАРЕЙ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «УС-1» по свидетельству №508256;

(27) Сведения о перечислении ООО «АСС» за работника - Макарову (Савошник) Т.Н. налогов из МИФНС №13

(28) Определение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-1328/2024;

(29) Паспорт и руководство по эксплуатации на Узел стыковочный «УС-1»;

(30) Значения «УС» как аббревиатуры (скриншоты);

(31) Уведомления Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «УС-ВП» требованиям законодательства от 15.05.2024 №2023786706, о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «СУ-ВП Бриарей» требованиям законодательства от 11.04.2024 № 2023786703;

(32) Диплом MIPS2012 - 18-й Международной выставки «Охрана, безопасность и противопожарная защита», 2012 - «Лучший инновационный продукт»;

(33) Диплом Международный форум Технологии Безопасности «ТБ-премия»-2015 - «Лучшее достижение»;

(34) Диплом Хабаровской международной ярмарки -выставки «Автоматизация. Безопасность. Связь-2023» - золотая медаль за узел стыковочный «УС-1ВП»;

(35) Обозначения узлов стыковочных других производителей (скриншоты);

(36) Письмо ООО «Атлант-КСБ» от 12.09.2014;

(37) Скриншот с сайта регистратора доменов reg.ru о продаже домена <http://dymosos-gaz.ru> от 23.09.2024;

(38) Возражение ООО «БРИАРЕЙ» против предоставления правовой охраны товарному знаку №508256 от 12.02.2015;

(39) Отзыв ООО «АСС» от 03.09.2015 на Возражение ООО «БРИАРЕЙ» с документами-приложениями:

(40) Диплом 10-ой юбилейной международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века», Москва 2011 г., МВЦ «Крокус-Экспо»;

(40.2) Сертификат участника выставки «Мир климата», Москва, УВК «Экспоцентр», 1-4 марта 2011 г., выдержки из официального каталога участников выставки;

(40.3) Диплом и сертификат участника 18-ой международной выставки «MIPS-2012», Москва, ЦВК «Экспоцентр», 24-27 апреля 2012 г., выдержки из официального каталога участников выставки;

(40.4) Диплом участника 11-ой международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века», Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Москва 2012 г., выдержки из официального каталога участников выставки;

(40.5) Благодарность за содействие в подготовке и проведении третьей Российско-Казахстанской промышленной выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2012», Г. Алматы, 29-31 мая 2012 г.;

(40.6) Выдержки из официального путеводителя к 19-ой международной выставке «MIPS Moscow», Москва, ВВЦ, 15-18 апреля 2013 г.;

(40.7) Сертификат участника 22-ой международной выставки «Охрана и безопасность», Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо», 12-15 ноября 2013 г.;

(40.8) Благодарственные письма;

(40.9) Паспорта изделия узел стыковочный «УС-1» производства 2006, 2007 гг.;

(40.10) Счет-фактура №7236 от 16.09.2011 на аренду выставочной площади ЗАО «Крокус Энтернэшнл»;

(40.11) Договор №60 от 11.10.2011, заключенный между ООО «АСС» и Международной ассоциацией «Системсервис», счет-фактура №128 от 17.10.2011, касающаяся публикации в журнале «Глобальная безопасность»;

(40.12) Статья «Удаление газов, дыма и огнетушащих веществ после тушения пожара установками газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения» в журнале «Комплексные системы безопасности», 2011;

(40.13) Договор №102/ПБ-2011 от 24.08.2011, заключенный между ЗАО «Крокус интернэшнл» и ООО «АСС», на участие в выставке «Пожарная безопасность XXI век»;

(40.14) Договор №123/1011 на изготовление видеопродукции от 11.10.2011, заключенный между ООО «Вова видео экспо» и ООО «АСС»;

(40.15) Дилерский договор от 01.01.2014, заключенный между ООО «АСС» и ООО «Группа Компаний ЩИТ», с приложениями;

(40.16) Договор №110105 от 17.01.2011, заключенный между ООО «АСС» и ООО «МонтажСпецАвтоматика-100»;

(40.17) Договор №УС/10-1580 от 23.09.2010, заключенный между ОАО «Уральская Сталь» и ООО «АСС», с приложениями;

(40.18) Договор поставки №100827-557/10 от 15.09.2010, заключенный между ООО «АСС» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», с приложением;

(40.19) Договор №6/03 на поставку товара от 10.07.2003, заключенный между ООО «АСС» и АО «ЕНИГЮН» с приложением;

(40.20) Товарные накладные на поставку продукции ООО «АСС» за 2011 г. и за 2009 г.;

(40.21) Гарантийное письмо Центрального Банка России от 01.06.2011 №45/07-1/1262;

(40.22) Выдержки из справочника «Эксплуатация пожарной техники», 1991 г.;

(40.23) Договор №2-02/а от 01.02.2010 на аренду помещения, заключенный между ООО «АСС» и ИП Новиковым А.И., с фотографиями;

(40.24) Договор №110125 от 11.03.2011, зарегистрированный между ООО «АСС» и ООО «ИКЕА Ханим Лтд.», с приложениями;

(40.25) Письмо ООО «ДиаПазон» от 28.08.2015 №38 со сведениями о сотрудничестве с ООО «АСС» по производству каталога продукции в 2011 году с приложением;

(41) Информационное письмо ООО «АСС» об объемах производства узлов стыковочных серии «УС-1» от 02.09.2024 №415;

(42) Информационные письма ООО «АСС» об объемах затрат на продвижение товара и финансовых вложений от 02.09.2015 №903 (за период 2003 г. - 2015 г.) и от 29.10.2024 №327 (за период 2015 г. - 2024 г.);

(43) Доказательства усиления различительной способности товарного знака с 2015 по 2024 г.;

(43.2) Фотографии производственных и складских помещений ООО «АСС»;

(43.3) Статья «Газодымоудаление в местах массового пребывания людей» из журнала «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ» за 2020 год;

(43.4) Сведения об участии в конференциях и выставках за 2020 - 2023 гг.;

(43.5) Выдержки из презентаций ООО «АСС»;

(43.6) Статья «Применение новых инновационных технологий в газодымоудалении» из журнала «Безопасность» №1/2022;

(43.7) Статья «Системы газоудаления «АСС»; защита людей и минимизация ущерба от возгораний» из журнала «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ» за 2023 год;

(43.8) Статья «Газодымоудаление – доступная безопасность» из журнала «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ» за 2024 год;

(43.9) Реклама продукции ООО «АСС», опубликованная в Французско-русском словаре «Чрезвычайные ситуации» за 2023 год;

(43.10) Дилерский договор от 01.09.2021, заключенный между ООО «АСС» и ООО «Пожарная Автоматика», с письмом;

(43.11) Дилерский договор от 09.01.2020, заключенный между ООО «АСС» и ООО «ФЛЭЙМСТОП», с письмом;

(44) Заключение по результатам экспертизы и решение о государственной регистрации товарного знака «УС-1» от 03.12.2013 по заявке №2012705753 в отношении товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие»;

(45) Письмо о партнерстве от компании «Евромаш» исх. №500/11;

(46) Технические условия ООО «АСС» ТУ 4863-017-13358737-10 от 18.01.2010;

(47) Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП.047.H00062 на узлы стыковочные серии УС-1 производства ООО «АСС» (срок действия с 30.09.2005 по 30.09.2008);

(48) Сертификат №ССБК RU.ПБ21.H.00120 на узлы стыковочные серии УС-1 производства ООО «АСС» (срок действия с 19.02.2021 по 18.02.2026);

(49) Сертификат №НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.H.01430 на узлы стыковочные серии УС-1 производства ООО «АСС» (срок действия с 16.10.2019 по 15.10.2024);

(50) Сертификат №ССБК RU.ПБ21.H.00150 на узлы стыковочные серии УС-1 производства ООО «АСС» (срок действия с 14.01.2022 по 13.01.2025);

(51) Сертификат №ССБК RU.ПБ27.H.000037 на узлы стыковочные серии УС-1 производства ООО «АСС» (срок действия с 17.09.2020 по 16.09.2025);

(52) Документы об участии в конференциях, публикации в профессиональных печатных изданиях, дипломы и сертификаты с выставок противопожарного оборудования, где непосредственно выставлялись разработки ООО «АСС», в том числе и главным образом - узлы стыковочные серии УС-1, за период с 2015 г. по 2020 г. и за текущий 2024 г.;

(53) Постановление кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2024 по делу № СИП-1360/2023;

(54) Распоряжение №12 от 14.12.2024 Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Знака Качества изделиям ООО «АСС» - «узлы стыковочные УС-1»;

(55) Сведения о награде МЧС России, выданной директору ООО «АСС» - Колесняк Е.А., за особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя и дополнительными пояснения к нему, представило свою дополнительную позицию на заседаниях коллегии 22.08.2024, 25.12.2024.

Так, лицо, подавшее возражение, приводит сведения о том, что компании ООО «АСС» и ООО «БРИАРЕЙ» были учреждены членами одной семьи, а именно детьми Савощика А.Н.

Первой компанией по производству стыковочных узлов являлось ООО «СТС-Сервис», в котором генеральный директор ООО «АСС» занимал должность главного бухгалтера и имел доступ ко всем производственным документам.

Лицо, подавшее возражение, настаивает на отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности, указывает, что они могут свободно использоваться третьими лицами при сопровождении своей продукции, например, ООО «БРИАРЕЙ» и компаний «Атлант КСБ», представляя сокращенное наименование определенного вида товара, что является общепринятой практикой маркировки на рынке подобных товаров.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что отказ в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «УС-1» по свидетельству №508256 был вынесен в 2015 году административным органом при иных обстоятельствах, в том числе с учетом позиции относительно того, что обозначение «УС-1» не является аббревиатурой такого товара как «узлы стыковочные», при том, что правовая охрана товарного знака действует для товаров 07 класса МКТУ, которые никак не связаны с этими товарами. Однако данные выводы административного органа опровергаются позицией Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1360/2023, решением которого от 11.06.2024 признано, что «узлы стыковочные» можно классифицировать применительно к «устройствам воздухоотсасывающим» 07 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что в представленных правообладателем материалах отсутствуют доказательства приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака и его элементов.

Доводы правообладателя о том, какими обозначениями следует индивидуализировать товары лица, подавшего возражение, и приведенные примеры наименования иных моделей стыковочных узлов, не связанных с теми, для которых

используется оспариваемый товарный знак, не относятся к настоящему спору и не влияют на отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не затронут и не опровергнут в отзыве правообладателя.

Дополнительные доводы лица, подавшего возражение, сопровождаются следующими документами (в копиях):

(56) Выдержки из книги «Пожарная техника. Часть II Пожарное оборудование. Каталог справочник», Москва, 1980 г.,

(57) Копия протокола осмотра, представленного ООО «АСС» в материалы дела №А41-1328/2024;

(58) Товарные накладные ООО «БРИАРЕЙ»;

(59) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2024 по делу № СИП-1360/2024.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (29.02.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во

всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) 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; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно положениям пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; видовые наименования предприятий.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

УС-1

Оспариваемый товарный знак « УС-1 » по свидетельству №508256 с приоритетом от 29.02.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «*устройства воздухоотсасывающие*».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам, отраженной в Справке¹ по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные

¹ Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Анализ материалов дела показал, что ООО «БРИАРЕЙ» осуществляет производство противопожарного оборудования, а именно узлов стыковочных, которые маркируются собственным средством индивидуализации «Бриарей» в сопровождении, в том числе, спорного обозначения «УС-1». На регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации, в частности, товаров 07 класса МКТУ ООО «БРИАРЕЙ» были поданы обозначения «СУ-В Бриарей» по заявке №2024711734, «СУ-ДУ Бриарей» по заявке №2024711730, «СУ-ВП Бриарей» по заявке №2023786703, «СУ-ВВ Бриарей» по заявке №2024711724.

В материалах возражения также содержится ссылка на судебное дело №А41-1328/2024, в рамках которого правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 предъявил в Арбитражный суд Московской области иск к ООО «БРИАРЕЙ» о защите исключительного права на товарные знаки, рассмотрение которого еще не завершено. Кроме того, ООО «БРИАРЕЙ» также обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о прекращении правовой охраны принадлежащих ООО «АСС» товарных знаков «УС-1» по свидетельству №508256, «УС-1ДУ» по свидетельству №536317, «УС-1ВВ» по свидетельству №508256, «УС-1ВП» по свидетельству №543776 в связи с их нксбеиспользованием (дело №СИП-1360/2023).

Указанные обстоятельства правообладателем не оспариваются.

Все вышеизложенное свидетельствует о наличии столкновения исключительного права на средства индивидуализации сторон настоящего спора в гражданском обороте, что обуславливает вывод о заинтересованности ООО «БРИАРЕЙ» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №508256 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом, то они не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. Установление факта недобросовестной конкуренции или

злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

Анализ оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508256 в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

УС-1

Оспариваемый товарный знак « УС-1 » по свидетельству №508256 содержит элемент «УС», который, по мнению лица, подавшего возражение, является общепринятым сокращением от наименования вида товара «узел стыковочный».

Анализ представленных с возражением подзаконных актов в виде норм пожарной безопасности «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000. Москва.2001», государственного стандарта Российской Федерации «Техника пожарная огнетушители переносные. ГОСТ Р 51057-97», «Каталог-справочник Пожарная техника Часть II Пожарное оборудование. Москва.1980», «Предметный указатель «Эксплуатация пожарной техники»» показал отсутствие в них слов «узел стыковочный», а также слова «УС» в качестве аббревиатуры.

Обращение к словарно-справочным материалам, содержащимся в материалах отзыва правообладателя, иллюстрирует отсутствие в справочных источниках информации зафиксированной аббревиатуры «УС» как «узел стыковочный», так как в справочниках содержится иная расшифровка этих букв, не имеющая отношения к противопожарному оборудованию и его элементам.

Следует отметить что словосочетание «узел стыковочный» само по себе тоже отсутствует в словарно-справочных источниках, значение такого словосочетания можно установить исходя из значений слов, его составляющих, где узел – это место скрещения, связи чего-н. (линий, магистралей, волокон и т. п.) (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5558/%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB>), а прилагательное «стыковочный» - осуществляющий стыковку (каких-либо узлов, приспособлений).

Следовательно, из установленного значения невозможно определить какое именно устройство оно называет, так как приспособлений, обладающих характеристиками «узла стыковочного», может быть множество.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам в решении от 11.06.2024 по делу №СИП-1360/2023 при рассмотрении искового заявления ООО «БРИАРЕЙ» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №508256, №536317, №536318, №543776 было установлено, что «узлы стыковочные» могут рассматриваться в качестве элемента устройств воздухоотсасывающих, т.е. соотносятся с приведенными в перечне 07 класса МКТУ этих товарных знаков товарами «устройства воздухоотсасывающие». Однако каких-либо выводов об описательном или общеупотребимом характере элементов «УС» по отношению к устройствам воздухоотсасывающим из упомянутого судебного акта не усматривается.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела отсутствуют основания для вывода об описательном характере товарного знака по свидетельству №508256 и об отсутствии у него различительной способности. Следовательно, доводы возражения о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку произведено с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не являются обоснованными.

Между тем, в поступившем возражении также содержатся доводы об отсутствии у оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 различительной способности в силу использования его различными субъектами хозяйственной деятельности, действующими в одном и том же сегменте рынка.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Анализ представленных с возражением и дополнениями к нему документов показал следующее.

Архивные копии страниц сайтов компаний «СТМ-Сервис» (14.01.2004, 17.07.2006, 05.03.2007), «Евромаш» (28.01.2010), которые выступают на рынке в качестве производственно-монтажных организаций по оказанию услуг по противопожарной безопасности содержат, среди прочего, указание на производство стыковочных узлов серии «СУ-А» («СТМ-Сервис»), а также наименования «СУ-А-2,0Д», «СУ-А-2,0С», «СУ-А-2,5Д», «СУ-А-2,5С», «СУ-А-3,15Д», «СУ-А-3,15С» («Евромаш»), «СУ-М» (компанией «Атлант КСБ»).

При этом следует отметить, что в рамках установления факта утраты различительной способности критерии сходства не применяются, так как такие обстоятельства устанавливаются в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором оно присутствует в реестре. Исходя из изложенного, коллегия не соглашается с доводами о том, что буквосочетания «УС» и «СУ» являются сходными между собой, поэтому необходимо учитывать использование обозначений «СУ» для признания утраты различительной способности элементом «УС».

Представленный патент на полезную модель №200596 хотя и датирован позднее даты приоритета, однако содержит в описании реферата отсылку к производителям панелей стыковочных узлов «УС-1В» - компании «Атлант КСБ», а также панель «УС-ВП» - группы компаний «Евромаш».

Необходимо отметить, что в материалы возражения представлены только архивные распечатки с сайтов упомянутых третьих лиц с предложением к продаже вышеуказанной продукции, при этом фактических данных о том, что эти лица действительно выступали в качестве производителей узлов стыковочных под оспариваемым товарным знаком «УС-1» под товарным знаком №508256 в деле не имеется.

В материалах отзыва правообладателя представлено письмо компании «Атлант-КСБ» от 12.09.2024, в котором последняя утверждает, что занимается производством стыковочных узлов по собственной уникальной разработке и чертежам и реализует их под уникальными названиями СУ-М-3,15В, СУ-М-3,15ВП, а информация с названием УС-1 дана только в качестве информационной, об аналогичных изделиях другого производителя.

Что касается использования обозначений «СУ» компанией «СТМ-сервис», то согласно разъяснению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Московской области от 07.08.2024 №07-12/4494 Александр Николаевич Савошик являлся одновременно участником и учредителем следующих юридических лиц – ООО «АСС» (с 21.04.2003 по 13.01.2014), ООО «СТМ-Сервис» (с 19.09.2002 по 16.01.2017), ООО «АРТСОК-СЕРВИС» (с 01.02.200 по 02.03.2017). Факт одновременного присутствия в качестве руководителя в трех перечисленных компаниях в исследуемый до 29.02.2012 период времени указывает на то, что они являются аффилированными между собой.

Следовательно, одновременное присутствие дублирующих сведений о производстве и предложении к продаже узлов стыковочных, маркируемых обозначением «УС-1» на сайтах ООО «АСС» (архивные копии страниц за 2003, 2006, 2008, 2010, 2011 года), и обозначения «СУ-А» компании «СТМ-Сервис» (архивные копии страниц 2004г.) не свидетельствуют об их разном происхождении, так как компании являются аффилированными между собой.

Использование обозначения «УС-1» продемонстрировано исключительно на примере ООО «Бриарей», зафиксированном в каталоге, размещенном на сайте от 20.11.2011, в товарных накладных от 09.12.2011, 17.11.2011, 26.12.2011, 30.12.2011, 16.02.2012. Помимо наименования «УС-1», лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже стыковочные узлы «УС-1Д», «УС-1ВП», «УС-1В», «УС-1ВВ», «УС-1ДУ», «СУ-А-2,0Д», «СУ-А-2,0С», «СУ-А-2,5Д», «СУ-А-2,5С», «СУ-А-3,15Д», «СУ-А-3,15С». Компанией «Евромаш» также направлено письмо №500/11 от 29.10.2024 о том, что продукция под наименованием «УС-1», закупалась у ООО «Бриарей», следовательно, источником происхождения являлось лицо, подавшее возражение.

Таким образом, проведенный анализ документов позволяет сделать вывод, что фактическое использование спорного обозначения «УС-1» для узлов стыковочных в спорный период времени, предшествующей дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256, кроме его правообладателя осуществлялось лицом, подавшим возражение.

Однако, как следует из отзыва правообладателя, и не отрицается лицом, подавшим возражение, и ООО «АСС», и ООО «БРИАРЕЙ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 принадлежали лицам, которые имели родственные отношения через Александра Николаевича Савошник. В этой связи нет оснований для однозначного вывода о том, что узлы стыковочные, предлагаемые к продаже названными лицами не имела один источник происхождения.

По результатам изложенного коллегия приходит к выводу о том, что отсутствуют доказательства такой ситуации, когда большая часть субъектов одного и того же рынка используют одинаковое обозначения «УС» для наименования одинакового вида товара.

В свою очередь, с учетом положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, в данном споре во внимание принимаются сложившиеся на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №508256 обстоятельства, а именно, длительность использования оспариваемого товарного знака ООО «АСС» в качестве средства индивидуализации «узлов стыковочных» как элементов системы дымоудаления.

Так, ООО «АСС» принадлежит серия товарных знаков «УС-1» по свидетельству №508256, «УС-1ВП» по свидетельству №536317, «УС-1ВВ» по свидетельству №536318, «УС-1ВП» по свидетельству №543776, в состав которых входит серияобразующий элемент «УС-1».

Подтверждением использования обозначения «УС-1» являются разработанные обществом «АСС» «Технические условия ТУ 4854-009-13358737-03 «Узлы стыковочные». Жуковский. 2003», «Технические условия «Узел стыковочный врезной УС-1. ТУ 4863-001-13358737-03. Москва. 2004», «Технические условия «Узлы стыковочные УС-1». ТУ 4863-017-13358737-10. Жуковский. 2010», в рамках которых буквосочетание «УС-1» поименован в качестве серии товаров.

Кроме того, обществом разработан паспорт изделия «Узел стыковочный УС-1 для вентилятора и газодымоудаления (дымососа)». Сертификатом соответствия от 25.01.2012, выданным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, подтверждено соответствие требованиям проектирования и разработки узлов стыковочных. Обществом «АСС» получены сертификаты пожарной

безопасности на узел стыковочный «УС-1» от 30.09.2005, 14.11.2008. В представленных документах присутствуют благодарственные письма относительно деятельности компании «АСС» по производству и реализации узлов стыковочных серии «УС-1». Узнаваемость среди специалистов соответствующей области и потребителей товаров технического назначения показана на примере опубликованной статьи Колесняк Е.А. (в должности генерального директора ООО «АСС») в журнале «Комплексные системы безопасности.2011», статьи Е.А. Колесняк в специализированном каталоге «Пожарная безопасность» за 2020г., за 2024 г., а также фактами участия в выставках, о чем получены дипломы и грамоты.

Фактическая реализация изделий с наименованием «УС-1» показана на примере договоров от 23.09.2010, 15.09.2010, 11.03.2011, дилерских договоров от 01.01.2014, от 01.09.2021, от 09.01.2020; и товарных накладных от 11.04.2011, 08.02.2011, 29.03.2011, 16.06.2011, 25.02.2011, 13.12.2011, 09.06.2011, 04.04.2011, 25.08.2011, 01.08.2011, 14.09.2011, 18.08.2011, 16.02.2011.

Распоряжением №12 от 14.12.2024 Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли изделиям ООО «АСС» - «Узлы стыковочные УС-1» присвоила «Знак Качества». Коллегией приняты во внимание эти сведения наряду с доказательствами продолжения использования обозначения «УС-1» и после даты приоритета оспариваемого знака.

Обществом «АСС» разработан и оформлен «Паспорт. Руководство по эксплуатации узла стыковочного «УС-1» к дымоосу. 2024», получены сертификаты соответствия продукции от 24.04.2012.

Часть представленных сторонами документов являются не относимой, так как не содержат слов «узел стыковочный», поэтому не может быть квалифицирована как относящаяся к предмету настоящего рассмотрения. К таким документам можно отнести описание изобретения по патенту №966439.

Представленные справки о доходах физического лица Савошник Т.Н. за 2008-2011 гг., направленные на подтверждение конфликта интересов между ООО «АСС» и ООО «Бриарей» не могут быть оценены в рамках рассматриваемого основания оспаривания

об установлении обстоятельств отсутствия или наличия различительной способности товарного знака.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности оснований для вывода об описательном характере товарного знака «УС-1» по свидетельству №508256, его общеупотребимости как сокращения для обозначения «узлов стыковочных для соединения с системой вытяжной вентиляции» и отсутствия у него различительной способности не имеется. Следовательно, доводы возражения о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку произведено с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не являются обоснованными.

Что касается доводов о несоответствии произведенной регистрации №508256 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что с учетом установленного фантазийного характера оспариваемого товарного знака в целом, отсутствия у него признаков описательности относительно вида товара, назначения товара или его свойств, то не могут быть сделаны выводы о том, что такое обозначение способно вводить потребителя в заблуждение.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №508256.