

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 11.06.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Арматурно-изоляторный завод», г.Лыткарино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729741 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012729741 с приоритетом от 23.08.2012 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ШС20», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и цифра «20».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы мотивированное тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой простые буквы и цифры, не образующие композиции, которая давала бы уровень восприятия, необходимый для выполнения функции по индивидуализации товаров.

При этом в заключении указано, что согласно источникам из сети Интернет установлено, что заявленное обозначение представляет собой определенный тип штыревого изолятора, применяющегося в сфере, однородной заявленным товарам. В обозначениях типов изоляторов буквы и цифры означают: «Ш» - штыревой, «С» - стеклянный, цифра – номинальное напряжение, кВ, или минимальная электромеханическая нагрузка в кН. Стеклянные штыревые изоляторы маркируются буквами «ШС».

В Палату по патентным спорам 11.06.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- заявленное обозначение длительно и интенсивно используется при маркировке продукции;
- товар, маркированный заявленным обозначением, реализуется как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- потребители информированы о новых изоляторах «ШС20», об их высоких прочностных и эксплуатационных характеристиках, о значительных преимуществах по сравнению с традиционными;
- изоляторы широко рекламируются в СМИ и специализированных журналах электроэнергетики;
- продукция демонстрируется на ежегодных отраслевых выставках в России и за рубежом;
- изоляторы включены в конструкторскую документацию и отраслевые каталоги, в проектно-сметную документацию ввода новых объектов энергетики;
- получены патенты на изобретения при разработке и модернизации конструкции высоковольтных изоляторов и технологии их изготовления;
- в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности и уровня восприятия, необходимого для индивидуализации товара, в ответ на уведомление экспертизы были представлены многочисленные

информационные материалы, свидетельствующие о степени информированности потребителя о новой марке товаров, объемах выпуска и реализации продукции марки «ШС20» за период с 2009 по 2013 годы, о рекламных акциях завода и колоссальных расходах на рекламу, о демонстрациях новых изоляторов на отраслевых выставках, о публикациях в печати;

- арматурно-изоляторный завод является единственным производителем высоковольтных изоляторов «ШС20». Выпускаемые заводом изоляторы широко известны не только в России, используются электроэнергетическими предприятиями как для ремонта и реконструкции, так и на вновь строящихся воздушных линиях электропередачи.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копия справки о процессе освоения новой продукции.
2. Копия справки о расходах на рекламу.
3. Копия сводной справки о реализации продукции.
4. Копия справки об объемах выпуска продукции.
5. Копии писем клиентов.
6. Копии публикаций в журнале «Энергетика».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729741.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (23.08.2012) заявки №2012729741 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Обозначение «ШС20» по заявке №2012729741 выполнено буквами русского алфавита и цифрой «20» стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из простых букв и цифр лишенных художественной проработки, не образует композиции и не может выполнять функции товарного знака.

Кроме того, анализ словарно справочных материалов показал, что элемент «ШС» с различными цифрами применяется для маркировки штыревых стеклянных изоляторов.

Согласно сведениям из сети Интернет «Традиционно для изоляции высоковольтных проводов на напряжение 10-20 кВ применяются штыревые изоляторы. Все штыревые изоляторы в России до 2005 года изготавливались из фарфора. Фарфор является наиболее древним электроизоляционным материалом. До 70-х годов прошлого века все изоляторы изготавливались из фарфора. Основной

областью применения электротехнического фарфора было изготовление подвесных тарельчатых изоляторов типа ПФ-6, ПФ-70, ПФ-12 и др.

С разработкой в 70-х годах стеклянных изоляторов фарфор стал всё меньше применяться в качестве электроизоляционного материала.

Последние исследования немецких ученых выявили неизбежное старение фарфора и возникновение микротрещин в электроизоляционном теле».

Этого недостатка полностью лишены изоляторы из электротехнического закаленного стекла. При возникновении мельчайших внутренних дефектов происходит полное разрушение стеклянной детали. При этом сам изолятор остается механически прочным. В стеклянном изоляторе исключено возникновение микротрещин и других дефектов, по которым может происходить короткое замыкание на линиях электропередачи. Это в большинстве своем обеспечило быстрое внедрение стеклянных изоляторов в электросетевых хозяйствах не только в нашей стране, но и по всему миру. В настоящее время сложно найти на высоковольтных линиях электропередачи подвесные фарфоровые тарельчатые изоляторы. Однако на линиях электропередачи 10-20 кВ до последнего времени наиболее массовым изолятором оставался фарфоровый изолятор ШФ-10, ШФ-20.

Анализ сети Интернет показал, что задолго до даты приоритета в 1986 году существовал ГОСТ 27020-86 «Изоляторы. Классификация и условные обозначения».

Как следует из указанного ГОСТа, тип изолятора характеризуется его конструктивным исполнением (опорный, штыревой), значениями нормированной механической разрушающей силы при изгибе и нормированного выдерживаемого напряжения грозового импульса и обозначением модификации.

В условном обозначении типа изолятора буквы и цифры означают: первая буква – назначение изолятора «О»- опорный, «Ш» - штыревой, «Н» и «В» наружную или внутреннюю установку; вторая буква – материал изолятора «С» стекло, «Ф» - фарфор; цифры – нормированную механическую разрушающую силу при изгибе в килоньютонах и т. д.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение состоит только из букв и цифр, которые являются описательными для товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

Документы, представленные заявителем, не доказывают того, что они были первыми и единственными, кто начал маркировать изоляторы подобным обозначением, а наоборот, наличие ГОСТа показывает, что для данной продукции обозначением «ШС» является условным обозначением, квалифицирующим стандарт изолятора, и, как следствие, подобные обозначения должны быть в свободном обороте, поскольку, могут быть востребованы для маркировки изоляторов различными производителями.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2014.