

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 26.09.2014, поданное ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 287866, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «SHINGLAS» по заявке № 2004710940, поданной 20.05.2004, зарегистрирован 27.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 287866 на имя ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 20.05.2024.

В поступившем 26.09.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 287866 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «SHINGLAS» представляет собой производное от слова «SHINGLES» (при произношении между буквами «л» и «с» произвольно произносится гласный звук, похожий на «е» и «а»), являющегося множественным числом от слова «SHINGLE» - кровельная дранка, гонт, гибкая черепица (англ. язык);

- правообладателем использован прием намеренного искажения правильного написания слова «SHINGLES», при этом сохраняется практически одинаковое произношение слов «SHINGLAS» и «SHINGLES», что обеспечивает одно и тоже восприятие этих слов в значении последнего (кровельная дранка, гонт, гибкая черепица);

- изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт» указывает на вид товара и назначение услуги;

- обозначение «SHINGLAS» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно с изобретением в США более 100 лет назад нового вида кровельного материала - битумной гибкой черепицы, материал стал широко использоваться под названием Shingle/Shingles. На сегодняшний день 80% домов в Соединенных штатах и Канаде покрыто именно этой кровлей. В русский язык это обозначение также вошло около 20 лет назад в связи с этим материалом, при этом в русскоязычном воспроизведении материал стал называться ШИНГЛС, ШИНГЛ, ШИНГЛАС, имея ввиду различные варианты русскоязычной транскрипции;

- после регистрации товарного знака обозначение «SHINGLAS» продолжает использоваться различными организациями в качестве названия материала для кровли, кровельных покрытий, например, ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», компаниями Ruflex, Tegola Canadese, а также иными зарубежными компаниями;

- лицо, подавшее возражение, впервые ввело в хозяйственный оборот на территории России и активно использовало русскоязычное воспроизведение слова «SHINGLE/SHINGLES» - ШИНГЛ, ШИНГЛС, ШИНГЛАС в качестве транскрипции

обозначения кровельной черепицы как до, так и после регистрации оспариваемого товарного знака;

- поскольку на дату подачи заявки по оспариваемому товарному знаку в России существовала единственная производственная компания кровельных материалов, использующая обозначения ШИНГЛС, ШИНГЛ, ШИНГЛАС в качестве транскрипции названия материала Shingle (Shingles), регистрация оспариваемого знака на имя ЗАО "ТехноНиколь" могла вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров 19 класса МКТУ - неметаллические строительные материалы и услуг 37 класса МКТУ (строительство; ремонт), приведенных в перечне товарного знака, которые являются сопутствующими и неотъемлемыми по отношению к используемому товару;

- обозначение «SHINGLAS» в отношении товаров, не относящихся к кровельным материалам, является ложным в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, части товаров 19 класса МКТУ «асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения», части услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования»;

- регистрация товарного знака «SHINGLES», являющегося указанием на вид товара, противоречит общественным интересам, поскольку монополизация описательного обозначения одной компанией создает предпосылки для незаконного ограничения свободной конкуренции на рынке строительных материалов;

- регистрация товарного знака правообладателя служила целью создания препятствий хозяйственной деятельности конкурентов путем запрета использования наименования товара с учетом того, что уже в 2008 году группа компаний «ТехноНиколь» была внесена в Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих долю более 35% на рынке рулонных кровельных и изоляционных материалов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 287866 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия письма Центра госсанэпиднадзора г. Рязани №264/04-02 от 23.12.97 [1];
- копия паспорта качества «Гибкая черепица», 1998 [2];
- копия приказа АОЗТ «Рязанский картонно-рубероидный завод» от 08.01.97 [3];
- копия листов рекламного буклета «Рязанский картонно-рубероидный завод. 35 лет» [4];
- копии накладных (заявлений выписать товар за наличный расчет) [5];
- копия Протокола №3 от 10.08.1999 [6];
- копия статьи из газеты РЯЗАНСКИЙ ежегодник, 2000 [7];
- копия Рабочего проекта производства кровельной плитки «ШИНГЛС», 1999 [8];
- копия заключения №205/04-02 от 01.10.1999 [9];
- копии статей в средствах массовой информации (СМИ): «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ – РУСЬ», 2000, 2001, 2003, «ПОБЕДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА», 1999, «Социальные программы и рост производства - две стороны одной медали», «ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», «Рязанские Ведомости», 2005, «Вечерняя Рязань» , 2005, 2007 [10];
- копия справки об объемах производства и территории поставок [11];
- копия свидетельств на товарные знаки: № 495836, № 490354 [12];
- копии писем от различных компаний (ООО «Все для кровли и фасада», ООО «ДомСтройРесурс» и т.д.) [13];
- копия заключения специалиста-лингвиста с приложениями [14];
- копии листов Опроса ВЦИОМ, 2014 [15];
- копии листов Опроса Рязанского университета, 2014 [16];
- распечатки из сети Интернет (с частичными переводами) [17];
- таблица по производителям (по состоянию на четвертый квартал 2013 года) [18];
- копии листов словарно-справочных источников [19];

- копии искового заявления от 04.02.2014 г. и определения об отложении судебного разбирательства от 04.06.2014 г. по делу № А54-484/2014 [20].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 287866, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.11.2014 и 09.12.2014, представил отзыв и дополнение к отзыву по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом (не представлено каких-либо документов, подтверждающих наличие законного интереса или нарушения каких-либо прав). Возражение подано лишь после того, как правообладатель предъявил иск к лицу, подавшему возражение, о прекращении нарушения прав на его товарные знаки;

- оспариваемый товарный знак не указывает на вид товаров или услуг, а является фантазийным, поскольку слово «SHINGLAS» отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д. (приведен анализ практики палаты по патентным спорам по данному вопросу – знаки: «Чиптрип», «SVEN», «РУМЕДИА»);

- факт того, что оспариваемый товарный знак не является видовым, подтвержден в 31 стране мира, предоставивших правовую охрану знаку по международной регистрации № 872105 (Австрия, Болгария, Бенилюкс, Швейцария, Кипр, Чехия, Ирландия и т.д.);

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что обозначение «SHINGLES» на дату подачи заявки использовалось кем-либо как видовое понятие (приведен подробный анализ таблицы [18] и указано, что нет даты создания таблицы, нет источника информации и т.д.) как в отношении товаров, так и в отношении услуг, т.е. не представлено доказательств наличия признаков, при которых оспариваемый товарный знак может считаться вошедшим во всеобщее употребление;

- слово «SHINGLAS» не является производным ни от «SHINGLES», ни от «SHINGLE». Также указано, что даже если принять логику возражения, слово «SHINGLES» имеет конкретное значение, не связанное со строительными

материалами или услугами, не относящимися к строительству (приведены словарные источники слова «SHINGLES» в значении «опоясывающий лишай»);

- исходя из методологии Роспатента, согласно которой в случае, если для формулировки характеристик товара или сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным (приведены примеры фантазийных товарных знаков, близких к каким-либо понятиям: «КОЛБАСИНИ», «Чебупели», «КЕРАМИЦА» и т.д.);

- анализ фотографий и распечаток из сети Интернет показывает, что данные документы не могут быть учтены, поскольку либо не содержат дат, либо не имеют отношения к территории Российской Федерации, либо нет заверенного перевода на русский язык и т.д., т.е. не являются относимыми.

В отношении мотивов возражения по пункту 3 статьи 6 Закона лицом, подавшим возражение, приведены следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не доказало введение в оборот продукции с обозначением «SHINGLAS» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а представленные материалы являются сугубо внутренними документами и свидетельствуют лишь о намерении производить продукцию «Шинглс» (нет ни одного документа с обозначением «SHINGLAS»). Кроме того, отсутствуют материалы, которые подтверждали бы выпуск продукции именно до даты приоритета. Изложенное указывает на то, что оспариваемый товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя;

- документы лица, подавшего возражение, содержат лишь журнальные и газетные статьи о том, что в 2000-2001 г.г. оно прорабатывало возможность производства кровельной плитки «Шинглс», возможно даже выпустило пробную партию, но ни о каком массовом производстве речи не идет. Это же подтверждают всего 2 товарно-транспортные накладные за 2000 г., при этом содержащее иное обозначение, а не «SHINGLAS»;

- именно правообладатель с помощью значительных маркетинговых усилий и

финансовых вложений добился узнаваемости и различительной способности обозначения «SHINGLAS» (приведены подробные сведения о деятельности правообладателя);

- поскольку оспариваемый товарный знак является фантазийным, то он не может быть ложным (он не вызывает каких-либо ассоциаций с качеством, изготовителем, местом производства и т.д.);

- оспариваемый товарный знак не вызывает каких-либо негативных ассоциаций, которые могли бы затрагивать общественные интересы в целом или чувства отдельных категорий граждан, не содержит призывы антигуманного характера, не оскорбляет человеческое достоинство, не является жаргонным (приведены примеры обозначений: «ШИРЕ ХАРИ», «ЯДРЕНА МАТРЕНА», «BUHALO», «Медвепутик» и др.). Довод о том, что монополизация правообладателем обозначения «SHINGLES» служит целью создания препятствий хозяйственной деятельности конкурентов, не обоснован и не соответствует действительности.

Кроме того, в отзыве обращено внимание на негативные последствия для правообладателя и потребителя аннулирования оспариваемого товарного знака (приведены исторические и информационные сведения о деятельности правообладателя по производству сразу нескольких серий гибкой черепицы).

Также отмечены «процессуальные нарушения». В частности, указано на то, что возражение не содержит практически никаких достоверных и относимых к делу доказательств в обоснование заявленных им требований. При этом обращает на себя внимание то, что знак оспаривается полностью, а доводы в отношении товаров и услуг, не относящихся к неметаллическим строительным материалам, ремонту и установке оборудования, голословны и не обоснованы.

В дополнении к отзыву усилена позиция основного отзыва в части анализа документов и доводов возражения, а также приведены примеры фантазийных товарных знаков, «напоминающих» реальные слова и вызывающих ассоциации с товарами и услугами, в отношении которых они зарегистрированы («NESPRESSO», «АДВОКАРД», «КЕРАМИЦА», «ПЕЛЬМЕНИЯ», «РЕКЛАМЗА», «SMINT»,

«ПИБОС», «SWATCH» и т.д. – всего указано 16 примеров).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 287866.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки судебных актов [21];
- копии листов Каталога образцов [22];
- копии листов Ассортиментной политики [23];
- копия агентского договора от 03.08.2011 с приложениями [24];
- копия справки [25];
- сводная таблица анализа распечаток из сети Интернет, представленных лицом, подавшим возражение [26];
- распечатки из сети Интернет [27];
- распечатки заключений коллегий [28];
- копии лингвистических заключений [29].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2014, поступили пояснения, существо которых сводится к ответу на отзыв правообладателя, а также к разъяснению и усилению позиции возражения. В частности, указано на историю вхождения слова «SHINGLAS» (ШИНГЛАС) в коммерческий оборот на территории России, а также на информацию, которую размещает сам правообладатель на своем сайте (Шинглас – это самый популярный в мире кровельный материал, используются другие названия: гибкая черепица, мягкая черепица, битумная черепица, шинглс и т.д.). Также приведены примеры судебных актов, в которых изложена позиция, согласующаяся с доводами возражения (дела по товарным знакам «ОЗДС», «ПАФ-13»).

К пояснениям приобщены следующие материалы:

- распечатки судебных актов [30];
- распечатки из сети Интернет (Мультитран, Википедия) [31];
- распечатки стандартов США, ЕС и Республики Беларусь [32];
- копии уставных и регистрационных документов [33];

- копии заключений коллегий [34].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2015, сторонами были представлены дополнительные материалы: [35] – от лица, подавшего возражение (копии словарных источников), [36] – от правообладателя (копия свидетельства № 537458).

Правообладателем устно были приведены дополнительные доводы относительно того, что на его имя 19.03.2015 был зарегистрирован новый товарный знак (свидетельство № 537458), содержащий словесный элемент «SHINGLAS».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.05.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Оспариваемый товарный знак «SHINGLAS» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

17 класс МКТУ – каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;

19 класс МКТУ – неметаллические строительные материалы; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения;

37 класс МКТУ – строительство; ремонт; установка оборудования.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения и на заседании коллегии, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-20, 30-34]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области строительства, в том числе, по производству и реализации гибкой черепицы. Следует отметить наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки (свидетельства № 495836, № 490354), включающие в свой состав в качестве неохраняемого элемента слово «Shingle». Также в деле представлена информация о существовании спора о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 287866 в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

В возражении указано, что слово «SHINGLAS» представляет собой искаженное написание английского слова «SHINGLES» - множественного числа от слова «SHINGLE». При этом в возражении утверждается, что слова «SHINGLE» и «SHINGLES» имеют в английском языке словарные значения в области строительных материалов – «гонт, гибкая черепица».

Действительно, словесный элемент «SHINGLES» представляет собой множественное число от слова «SHINGLE» (например, словарные источники, приведенные в возражении: 1994, 1997, 2003, 2012 г.г., а также «Новый большой русско-английский словарь ABBYY Lingvo», «Русско-английский словарь под общим руководством проф. А.И. Смирницкого», «Русско-английский технический словарь», онлайн-версии).

Вместе с тем, коллегия полагает существенным для разрешения рассматриваемого дела тот факт, что оспариваемый товарный знак представляет собой производное от элемента «SHINGLES», а именно, «SHINGLAS», т.е. имеет место отличие в одну букву.

Аргументация лица, подавшего возражение, такова, что слово «SHINGLAS» получилось в результате различных (двухступенчатых) транслитераций обозначения «SHINGLES» («SHINGLES» - в «ШИНГЛЕС», «ШИНГЛС», «ШИНГЛАС», «ШИНГЛЗ» и т.д., и обратно – в «SHINGLAS»).

Да, действительно, в материалах возражения присутствуют отдельные документы (1997-2000г.г.), в которых упоминаются различные транслитерации рассматриваемого слова. Так, материалы [1-10] содержат сведения о том, что

понятие «гибкая черепица» (англ. shingles) - это современный кровельный материал на основе стеклохолста, модифицированного битума. Гибкая (битумная) черепица принадлежит к классу материалов, объединенных понятием «мягкая кровля». Впервые данное понятие было введено в Европе. В США и Канаде листы принято именовать гонтами или шингласами - по аналогии с кровельными дощечками (дранкой). На территорию Российской Федерации товар поставлялся с оригинальной маркировкой, которая транслитерировалась буквами русского алфавита.

Однако, данные фактические сведения малочисленны и носят разрозненный характер. Документов, иллюстрирующих последующее применение упомянутых транслитераций, в материалы дела не представлено.

При этом, подавляющее большинство документов возражения не содержат обозначения «SHINGLAS». Данный знак встречается только в двух публикациях в сети Интернет, представляющих собой описание товара на сайте Интернет-магазина строительных материалов (<http://www.krovmarket.ru/>, <http://www.stroy-list.ru/>).

Напротив, правообладателем представлены материалы [21-29, 36], согласно которым им длительное время (по меньшей мере, с 2004 года) активно используется обозначение « **SHINGLAS** ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА» на рынке строительных материалов для маркировки гибкой черепицы. Так, согласно ассортиментной политике в 2004 году было начато введение в хозяйственный оборот гибкой черепицы «SHINGLAS» разных групп (КЛАССИК, УЛЬТРА и др.) и серий (ФЛАМЕНКО, ДЖАЙВ и др.), рекламное сопровождение которой осуществлялось на основании агентского договора № 823А-11 от 03.08.2011 (наружная реклама, на транспорте, внутри помещений, в сети Интернет и т.д.). По данным отчета Маркетингового Агентства «Step by Step» наиболее популярными марками битумной черепицы в России признаны: «Ruflex», «Tegola», «Icoral», «Shinglas (Технониколь)» (дата выпуска отчета – февраль 2010 г.).

Таким образом, коллегия считает, что обозначение «SHINGLAS» (именно в таком написании) воспринимается в качестве товарного знака, используемого для индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

Следует указать, что социологические опросы [15, 16], приложенные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют об «описательности» оспариваемого товарного знака. В частности, опрос [15] касается сравнения товарных знаков и упаковок товаров, используемых в своей деятельности лицом, подавшим возражение, и правообладателем, и не содержит вопросов, касающихся восприятия потребителями отдельного конкретного обозначения. Опрос [16] также касается сравнения товарных знаков и упаковок упомянутых лиц и не содержит однозначных выводов о том, что «SHINGLAS» воспринимается как «описательный элемент», а не средство индивидуализации.

Что касается писем [13] различных хозяйствующих субъектов (оптовых и розничных реализаторов строительных материалов), то в них упоминается лишь обозначение «Shingle», т.е. информация, изложенная в данных письмах, также не может быть применена к рассматриваемому товарному знаку.

Таким образом, коллегия считает, что с возражением не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что обозначение «SHINGLAS» на дату приоритета оспариваемого товарного знака не обладало различительной способностью либо указывало на вид, свойства или назначение товаров и услуг, имеющих в перечне свидетельства.

Указанное не позволяет прийти к однозначному выводу, что обозначение «SHINGLAS» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товаров и услуг.

Что касается лингвистических заключений, представленных обеими сторонами [14, 29], следует обратить внимание, что данные заключения представляют собой частные мнения физических лиц и не могут быть положены в основу выводов коллегии. При этом необходимо указать, что сторонами представлены заключения ([14] – от лица, подавшего возражение, [29] – от правообладателя), выводы которых противоречат друг другу. В этой связи не представляется возможным оценить соответствующие аргументы сторон.

Таким образом, в возражении не доказано, что оспариваемый товарный знак «SHINGLAS» не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона, поскольку не указывает на какую-либо характеристику товара, в связи с чем не может быть признано, что рассматриваемый знак может вводить потребителя в заблуждение относительно товаров или услуг (пункт 3 статьи 6 Закона).

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «SHINGLAS» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров (услуг) определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Анализ представленных в дело материалов [1-36] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «SHINGLAS» многими независимыми лицами в качестве видового названия товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде оказания услуг или производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара либо услуги или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя).

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого товарного знака (20.05.2004) «SHINGLAS» во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида.

В возражении лицом, его подавшим, также указано на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в части способности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В обоснование данного довода лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1-20, 30-35].

Анализ представленных материалов показал, что в подавляющей части документов речь идет о кровельном материале «Шинглас» («Шингл», «Шинглс») и его производителе – ЗАО «Рязанский КРЗ» (Картонно-рубероидный завод). Лицом, подавшим возражение, устно было пояснено, что данное лицо – это его правопреемник, однако каких-либо материалов в доказательство указанного факта представлено не было. Справка [11] об объемах производства гибкой черепицы относится к деятельности лица, подавшего возражение, однако также обозначает маркировку производимого товара как «Шинглас» или иные варианты транслитерации английского слова буквами русского алфавита.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что представленные материалы не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя прочной ассоциативной связи обозначения «SHINGLAS» с производителем товара (лицом, оказывающим услуги) в лице ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Напротив, как было отмечено выше, в деле имеются материалы, согласно которым «SHINGLAS» приобрело узнаваемость в области строительных материалов в связи с деятельностью правообладателя.

Таким образом, коллегия отмечает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), отсутствуют.

Согласно возражению, в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона приведен довод о противоречии знака общественным интересам.

Лицом, подавшим возражение, указано на то, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам ввиду недопустимости закрепления исключительного права на соответствующее обозначение лишь за одним из производителей гибкой черепицы.

В отношении данного мотива следует отметить, что в соответствии со статьей 6-quinquies (пункт 3 раздела В) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Исходя из указанной нормы права международного акта, наличие приведенных в возражении оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 287866 несоответствующим требованиям законодательства, не позволяет рассматривать данный товарный знак как противоречащий публичному порядку.

В этой связи, коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству № 287866 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в части противоречия общественным интересам.

Оценивая обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что материалами возражения не доказан факт несоответствия товарного знака по свидетельству № 287866 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 287866.