

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 № 264680, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Шингл» по заявке № 2003700190, поданной 08.01.2003, зарегистрирован 03.03.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 264680 на имя ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 17, 19, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 08.01.2023.

В поступившем 26.09.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 264680 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 «Шингл» представляет собой фонетическую транскрипцию от слова «Shingle» - кровельная дранка, гонт, гибкая черепица (англ. язык), в связи с чем оспариваемый товарный знак в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, кровельные покрытия, покрытия кровельные битумные, материалы битумные строительные» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт» указывает на вид товара и назначение услуг;

- обозначение «Шингл» 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 «Шингл» 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. Обозначение «Шингл» вошло во всеобщее употребление в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт»;

- лицо, подавшее возражение, активно использовало русскоязычное воспроизведение слова «SHINGLE» - ШИНГЛ, ШИНГЛС, ШИНГЛАС в качестве 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 товарного знака на имя ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" могла вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров 19 класса МКТУ: «неметаллические строительные материалы, кровельные покрытия, покрытия кровельные битумные, материалы битумные строительные», и лица, оказывающего услуги 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт», приведенных в перечне товарного знака, которые являются сопутствующими и неотъемлемыми по отношению к используемому товару;

- обозначение «Шингл» в отношении товаров и услуг, не имеющих отношения к кровельным материалам, является ложным, а именно: в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, части товаров 19 класса МКТУ «битумы, материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки», всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования»;

- регистрация товарного знака «Шингл», 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 оспариваемого товарного знака служила целью создания препятствий для 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 № 264680 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 № 264680, 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 «Шингл» отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д. (приведен анализ практики палаты по патентным спорам по данному вопросу – знаки: «Чиптрип», «SVEN», «РУМЕДИА»);

- лингвистическое заключение доктора филологических наук подтверждает, что обозначение «Шингл» не является частью русского языка и общепринятым термином;

- значение слова «Шингл», приводимое в Интернете, никак не связано со строительными материалами (приведены примеры – Википедия: шингл – кирпичик, частичка, ячейка, шинглы – чешуйки, и др.);

- результаты социологического исследования показывают, что потребители не считают обозначение «Шингл» видовым понятием (приведен анализ социологического исследования);

- в английских словарях слово «Shingle» имеет множество значений, никак не связанных с черепицей, т.е. не может восприниматься российским потребителем как указание на вид какого-либо товара/услуги (в возражении подробно рассмотрены варианты перевода слова «Shingle» в различных словарях, а также перевод слова «черепица» на английский язык);

- лицо, подавшее возражение, на своей упаковке помимо обозначения «Shingle» дополнительно использует указание «гибкая черепица», что говорит о том, что само лицо, подавшее возражение, не считает данное обозначение видовым;

- в товарном знаке лица, подавшего возражение, охраняемом на территории Украины, элемент «Shingle» является охраняемым. Кроме того, существуют международные регистрации со словесным элементом, который также находится в охране, в том числе в англоязычных странах (№ 851524, № 843830);

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что обозначение «Шингл» 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;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств наличия признаков, при которых оспариваемый товарный знак может считаться вошедшим во всеобщее употребление;

- анализ писем [13] показывает, что они подписаны партнерами лица, подавшего возражение (приведены сведения со ссылкой на информацию, содержащуюся на сайте лица, подавшего возражение). Также правообладателем дан анализ распечаток из сети Интернет и отмечено, что данные документы не могут быть учтены, поскольку не являются относимыми;

- обозначение «Shingle/Шингл», в отличие от общеупотребимых понятий, не используется без применения какого-либо способа выделения в тексте.

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 «Шингл» 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 «Шингл»). 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;

- 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.);

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что в отношении товаров, не относящихся к кровельным материалам, оспариваемый знак будет не соответствовать пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не убедительно, поскольку товарные знаки лица, подавшего возражение, содержащие элемент «Shingle», зарегистрированы в отношении товаров и услуг тех же классов МКТУ (19 и 37);

- 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 для 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 в нем требований. При этом обращает на себя внимание то, что товарный 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 представленном 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», «ПЕЛЬМЕНЯ», «РЕКЛАМЗА», «SMINT», «ПИВОС», «SWATCH» и т.д. – всего указано 16 примеров).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 264680.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки судебных актов [21];
- копия лингвистического заключения от 15.09.2014 с приложениями [22];
- распечатки из сети Интернет [23];
- копия социологического исследования «Определение мнения респондентов относительно восприятия...», Рязань, 2014 [24];
- распечатки международных регистраций [25];
- сводная таблица анализа распечаток из сети Интернет, представленных лицом, подавшим возражение [26];
- распечатки заключений коллегий [27];
- копия социологического исследования «Определение мнения респондентов о наличии/отсутствии...», Москва, 2014 [28];
- копии листов Каталога образцов продукции [29];
- копии листов «Ассортиментной политики» [30];
- копия агентского договора от 03.08.2011 с приложениями [31];
- копия справки [32];
- копия социологического исследования «Ассоциации покупателей черепицы с обозначениями SHINGLES, SHINGLAS, ШИНГЛАС, Шингл», Москва, 2014 [33].

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, что слово «SHINGLE» может иметь разные значения в зависимости от контекста: в медицине – опоясывающий лишай, в строительстве – гибкая черепица. 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 [34];
- распечатки из сети Интернет (Мультитран, Википедия) [35];
- распечатки стандартов США, ЕС и Республики Беларусь [36];
- копии уставных и регистрационных документов [37];
- копии заключений коллегий [38].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены копии словарных источников [39], а также ограничен объем притязаний – изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 264680 в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ.

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

С учетом даты (08.01.2003) 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 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 обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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 «Шингл» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Ш» - заглавная. Лицом, подавшим возражение, испрашивается признание

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении следующих товаров и услуг:

17 класс МКТУ – каучук, резина, гуттаперча, материалы для изоляции;

19 класс МКТУ – неметаллические кровельные материалы, кровельные покрытия, покрытия кровельные битумные, битумы, материалы битумные строительные, материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки;

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, 34-38]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области строительства, в том числе по производству и реализации гибкой черепицы. Также 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». Кроме того, 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 № 264680 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 палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В возражении указано, что слово «Шингл» представляет собой транслитерацию английского слова «SHINGLE», имеющего в английском языке словарные значения в области строительных материалов – «гонт, гибкая черепица».

Анализ представленных доводов и документов позволил установить следующее.

Обозначение «Шингл» является прямой транскрипцией английского слова «Shingle» ([ˈʃɪŋɡl]), имеющего значения: 1) стр. кровельная дранка, гонт, гибкая черепица, тонкая доска; 2) амер. разг. вывеска, дощечка с надписью; 3) галька, голыши, галечник; 4) гравий (см. словарные источники, приведенные в возражении: 1994, 1997, 2003, 2012 г.г.).

Следует также обратить внимание, что в материалах дела имеются Стандарты [32] (см., например, Описание стандарта битумной плитки из пергамина с покрытием минеральными гранулами (Standard Specification for Asphalt Shingles Made from...), D 3462/D 3462M-09a), в которых слово «shingles» употребляется в качестве названия товара – гибкой черепицы (the shingle или the shingles).

Несмотря на то, что указанный международный стандарт имеет более позднюю дату создания (2009 г.), коллегия полагает возможным принять его во внимание как факт фиксирования того, что употребление слова «SHINGLE» является устоявшимся в области строительных материалов и услуг в качестве их характеристики.

В материалах дела присутствуют письма [13] различных хозяйствующих субъектов, согласно которым обозначение Shingle без перевода на русский язык широко распространено на рынке кровельных материалов в качестве обозначения гибкой черепицы. Довод правообладателя о том, что данные письма подписаны партнерами лица, подавшего возражение, в связи с чем изложенная в них информация не является достоверной и объективной, не может быть признан убедительным. Коллегия считает, что данные письма могут быть приняты во внимание, поскольку они отражают восприятие обозначения «SHINGLE» специалистами и конечными потребителями в его словарном значении, т.е. письма [13] не обосновывают, а лишь усиливают позицию лица, подавшего возражение,

основанную на факте фиксации значения рассматриваемого слова в словарно-справочных источниках.

Наличие всей вышеприведенной информации обуславливает вывод о том, что слово «SHINGLE» в области строительных материалов напрямую характеризует вид определенного строительного материала – «гибкая черепица» (гонт), т.е. оспариваемый товарный знак «Шингл» носит описательный характер.

Коллегия приняла во внимание, что понятия «мягкая кровля», «гибкая (битумная) черепица» (гонт) впервые были введены в Европе, США и Канаде. Листы принято именовать гонтами или шингласами - по аналогии с кровельными досочками (дранкой). На территорию Российской Федерации товар начал активно поставляться в начале 90-х годов прошлого века с оригинальной маркировкой, которая транслитерировалась буквами русского алфавита («SHINGLE», «SHINGLES» - «ШИНГЛС», «ШИНГЛ», «ШИНГЛАС», «ШИНГЛЗ», см. материалы [1-10]).

Очевидно, что указанные материалы дела иллюстрируют процесс приспособления иностранной маркировки к условиям российского рынка. При этом коллегия полагает доказанным факт восприятия российскими потребителями элемента «Шингл» в качестве «описательной» характеристики продукции в силу следующего.

Так, слово «Шингл» содержится в словаре: «Новый французско-русский словарь» («Русский язык-Медиа», 2004), согласно которому слово «Shingle» имеет единственное значение во французском языке и переводится как шингл (кровельный материал).

Фиксация слова «Шингл» в словарном источнике не опровергнута правообладателем и позволяет коллегии рассматривать оспариваемый знак как описательный. Целесообразно указать, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями данного вида продукции.

Что касается довода правообладателя о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Шингл» в качестве образа маркировки товаров правообладателя ввиду его длительного использования на производимой продукции, необходимо отметить следующее.

Анализ представленных в дело материалов [1-39] показал, что они не содержат данных о фактическом использовании правообладателем в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ обозначения «Шингл» (именно в таком написании) как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после нее. При этом необходимо обратить внимание, что на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.11.2014, 09.12.2014 и 23.04.2015, представителем правообладателя неоднократно устно пояснялось, что такое использование осуществляется уже длительное время. Однако, какого-либо документального подтверждения маркировки товаров обозначением «ШИНГЛ» в материалы дела не представлено. Напротив, согласно материалам [22-24] для индивидуализации товаров правообладателем были придуманы и введены в хозяйственный оборот иные обозначения, а именно, «SHINGLAS», «ШИНГЛАС».

Как было отмечено выше, «SHINGLES» - это гонт (гибкая черепица), т.е. данный вид продукции подпадает под понятие «неметаллические строительные материалы», приведенные в перечне товаров 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что слово «Шингл» характеризует товары 19 класса МКТУ, относящиеся или представляющие собой гонт, т.е. указывает на их вид и свойства, а также связанные с ними услуги 37 класса МКТУ, указывая на назначение и область оказания услуг (строительство и ремонт кровельных покрытий), что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно услуг 37 класса МКТУ коллегия разъясняет, что товар «гибкая черепица» является специфическим товаром в части его фактического применения. Как правило, при приобретении данного товара покупателем заказываются дополнительные услуги по его доставке до места назначения, а также по укладке кровельного материала, т.е. строительству крыши, а в случае поломки или

протекания – услуги по ремонту крыши. Таким образом, услуги 37 класса МКТУ: «строительство, ремонт», корреспондируют к товарам 19 класса МКТУ и являются сопутствующими.

В отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ, не относящихся к гибкой черепице (например, каучук, резина, гуттаперча, материалы для изоляции, материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки) и услугам в области строительства и ремонта кровли (в частности, установка оборудования), оспариваемый товарный знак является ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара (назначения услуг), что не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона.

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 данные документы на предмет соответствия изложенных в них выводов фактическим обстоятельствам.

Также коллегия отмечает, что социологические опросы [15, 16], приложенные лицом, подавшим возражение, не касаются восприятия потребителями конкретного товарного знака, в том числе оспариваемого товарного знака. Представленные опросы [15, 16] касаются сравнения товарных знаков и упаковок товаров, используемых в своей деятельности лицом, подавшим возражение, и правообладателем. В этой связи данные указанных опросов не могут быть привлечены в качестве обоснования выводов о соответствии или несоответствии требованиям законодательства оспариваемого товарного знака.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «Шингл» 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 [1-39] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «Шингл» 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 (08.01.2003) «Шингл» 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, 34-39].

Анализ представленных материалов показал, что в подавляющей части документов, речь идет о кровельном материале «Шингл» («Шинглс», «Шинглас») 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, и содержит маркировку производимого товара как «Шингл» или иные варианты транслитерации английского слова «Shingle» буквами русского алфавита, однако сведения справки не подтверждены фактическими данными.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что представленные материалы, не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя прочной ассоциативной связи обозначения «Шингл» с производителем товара (лицом, оказывающим услуги) в лице ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

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 Кодекса приведен довод о противоречии товарного 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 № 264680 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 № 264680 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в части противоречия общественным интересам.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 264680 недействительным в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ.