

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, рассмотрела возражение от 24.06.2013, поданное ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001», г. Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2012715655 с приоритетом от 15.05.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.06.2013 за №489875 на имя Черняевой Ольги Николаевны, г. Уфа (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение сочетания букв «ШПТ», причем буква «П» расположена внутри стилизованного изображения листочка. Знак зарегистрирован в синем цвете.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1(1, 3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является стилизованным настолько, чтобы иметь вид картинки, а не словесного обозначения, не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв ШПТ;

- обозначение ШПТ с учетом его длительного использования широким кругом лиц является видовым указанием определенной продукции и используется при указании вида товара «типа ШПТ», а некоторая продукция имеет сокращенное наименование «ШПТ», в связи с чем может произойти введение потребителей в заблуждение относительно товара и/или его производителей;

- обозначение ШПТ используется для указания вида шкафов – шкафы пластиковые термостатированные типа ШПТ (ШПТ-80, ШПТ-160 и т.д.), шкафы приборные теплоизоляционные модернизированные из стеклопластика типа ШПТ-М, ШПТ-80В и т.д., что подтверждается товарными накладными, сертификатами соответствия различных производителей, сведениями с сайтов тендеров в сети Интернет;

- одним из продуктов группы компаний «НЕФТЕГАЗМАШ ТЕХНОЛОГИИ» является производство запорного оборудования «Шибер поворотный ШПТ-150»;

- ООО «Полистэк» является производителем промышленных изделий из стеклопластика, в том числе продукции КИПиА «Термошкафы ШПТ-30П и ШПТ-85П», «Термошкафы К-ТИПА ШПТ-500, ШПТ-380», «Термошкафы стеклопластиковые взрывозащищенные для защиты контрольно-измерительных приборов и автоматики типа ШПТ (ТУ 2296-001-16800777-2002);

- группа компаний «Конвертер» является производителем электротехнического оборудования, в том числе такого как «Шкафы распределения постоянного тока ШПТ»;

- НПП «Стек» (г. Саратов) является производителем продукции – «Шкаф приборный термоизолированный всепогодный ШПТ-1;

- предприятие ООО «ЛПСервис», Москва является производителем продукции «Шкафы приборные теплоизоляционные модернизированные из стеклопластика укомплектованные типа ШПТ-М (взрывозащищенные устройства);

- промышленный холдинг «Арктические технологии» (ЗАО «Арктех») предлагает к продаже «Термошкафы Модели ШПТ-160»;

- указанная продукция входит в группу товаров 09 класса МКТУ – «чехлы защитные противопожарные» и является однородной товарам и услугам оспариваемой регистрации;
- одновременно ШПТ является сокращенным обозначением дифференцирующих трансформаторов с 1981 года – «широкополосный трансформатор ШПТ»;
- ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» является дилером по поставке шкафов типа ШПТ с 2011 г.;
- обозначение ШПТ у потребителя ассоциируется с наименованием вида (типа) товара, а не конкретным производителем;
- продажа и производство осуществляется многими производителями, что свидетельствует о вхождении обозначения ШПТ во всеобщее употребление;
- регистрация оспариваемого товарного знака возможно является актом недобросовестной конкуренции, что нарушает статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленности, статьи 9, 14 ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сертификат соответствия №РОСС RU. ГБ08.В00205 на шкафы приборные теплоизоляционные модернизированные из стеклопластика укомплектованные типа ШПТ-М [1];
- сертификат соответствия №РОСС RU. АЕ95.В14913 на Шибер поворотный типа ШПТ [2];
- разрешение №РРС 00-33374 на применение оборудования – Термошкафы стеклопластиковые для защиты контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики (А) типа ШПТ по ТУ 2296-001-16800777-2002 [3];
- сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ92.В02655 на Термошкафы стеклопластиковые для защиты КИП и А типа ШПТ по ТУ 2296-001-16800777-2002 [4];
- товарные накладные [5];

- сведения об участии ЗАО «Группа компаний «Энерголаб» в торгах на торговой площадке B2B-Center [6];
- информация о тендерах из сети Интернет [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- в качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, приводит распечатки из сети Интернет о тендерах, запросах цен, копии сертификатов соответствия, разрешений, а также своей переписки с третьими лицами;

- указанные материалы не свидетельствуют об известности потребителю используемого обозначения;

- правообладатель оспариваемого товарного знака Черняева О.Н. и упомянутое в возражении ООО «Полистэк» образуют единый финансовый холдинг, Черняева О.Н. является одним из учредителей указанного предприятия, что подтверждается приложенными документами;

- оспариваемый товарный знак является законченным дизайнерским решением, привлекающим внимание потребителя, благодаря наличию изображения каплеобразного листика, символизирующего экологичность продукции, объединенного единым художественным замыслом со стилизованными буквами, при этом зрительный акцент сделан на букве «П», помещенной в центр листа и как бы защищенной от воздействия окружающей среды;

- доказательств использования именно такого обозначения широким кругом лиц до даты приоритета оспариваемого знака не представлено;

- доводы о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом относятся к основаниям оспаривания по подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которые необходимо подкреплять вступившими в законную силу решениями соответствующих органов;

- сведений о том, что оспариваемый товарный знак присутствует в общедоступных источниках информации, в словарях сокращений и характеризует товары определенного вида, также не приведено;

- не доказан также факт введения потребителя в заблуждение в отношении товара и/или его производителя.

На основании изложенного правообладатель считает доводы возражения неубедительными, поскольку товарный знак по свидетельству №489875 зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Правообладателем представлены копии следующих документов:

- договор беспроцентного займа от 02.02.2009 между Черняевой Ольгой Николаевной и ООО «Полистэк» [8];
- договор №03/2009 от 12.01.2009 между ООО «Полистэк» и Черняевой О.Н. на разработку логотипа с дополнительным соглашением к нему от 12.08.2013 [9];
- заявление об исправлении ошибок в отчетности [10];
- лист записи ЕГРЮЛ от 02.10.2013 [11];
- решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Полистэк» [12];
- трудовой договор с работником от 17.12.2008 [13];
- приказ о приеме на работу в ООО «Полистэк» [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.05.2012) оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) 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.

К обозначениям, характеризующим товары, в частности, указывающим на их вид, относятся, в частности, простые наименования товаров (см. пункт (2.3.2.3) Правил.

В соответствии с подпунктом 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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №489875



является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение букв «Ш», «П» и «Т», выполненных таким образом, что буква «П» расположена внутри каплеобразной фигуры, левая часть которой касается буквы «Ш», а ее правая часть соединена с горизонтальной перекладкой буквы «Т».

Товарный знак зарегистрирован в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «щиты коммутационные; щиты распределительные», 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №489875 включает в свой состав три согласные буквы русского алфавита, которые не обладают словесным характером, т.е. не являются словом русского языка. Вместе с тем, указанный товарный знак имеет характерное композиционно-графическое и цветовое решение, благодаря которому возникает качественно иной уровень восприятия обозначения, отличный от восприятия сочетания трех стандартных букв «ШПТ», что позволяет отнести его к изобразительным товарным знакам, обладающим различительной способностью.

Доводы возражения ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» касаются обозначения ШПТ, выполненного стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, которое, по мнению лица, подавшего возражение, широко используется в качестве видового наименования товара при указании шкафов различного вида, в частности, шкафов пластиковых термостатированных, шкафов приборных теплоизоляционных модернизированных из стеклопластика, термошкафов, термобоксов, шкафов распределения постоянного тока, а также шибера поворотного и шасси тракторного прицепа, одновременно являясь сокращением широкополосных трансформаторов. Использование сочетания трех согласных букв ШПТ при указании таких различных товаров не позволяет определить, видовым наименованием какого именно из указанных товаров является обозначение ШПТ. При этом следует отметить, что материалы возражения не содержат сведений из словарно-справочных источников информации, которые подтверждали бы приведенные доводы. Кроме того, представленные материалы не содержат документального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака имело место длительное использование обозначения ШПТ в качестве названия одного и того же товара различными производителями. Отсутствуют также доказательства того, что

оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

С учетом указанного следует отметить, что оспариваемый товарный знак не является простым наименованием товара, не относится к обозначениям 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, и не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и/или его изготовителя.

Кроме того, анализ материалов возражения показал, что правообладатель оспариваемого товарного знака и аффилированное с ним лицо – ООО «Полистэк» в течение ряда лет производит продукцию по разработанным им ТУ 2296-001-16800777-2002 согласно сертификату соответствия, представленному лицом, подавшим возражение. В то же время следует отметить, что лицо, подавшее возражение - ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» не производит продукцию, а является дилером, что подтверждается представленными в возражении материалами. Сведений о том, что другие лица, указанные в возражении, производили данную продукцию до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в возражении не представлено.

В отношении довода возражения о том, что регистрация №489875 является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого знака, следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1, подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пунктах (2.3.1), (2.3.2.1), (2.3.2.3), (2.5.1) Правил.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489875.