

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 01.10.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388066, поданное Индивидуальным предпринимателем О.Д.Новоселовым, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008700360/50 с приоритетом от 09.01.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.08.2009 за №388066 на имя ООО «Бийский завод стеклопластиков», г.Бийск (далее—правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №388066 представляет собой обозначение «СПА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.10.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №388066 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, выпускает стеклопластиковую арматуру, маркированную «СПА» с числовым обозначением длины и диаметра;

— обозначение «СПА» используется повсеместно в научной и технической литературе как сокращенное обозначение стеклопластиковой арматуры. В монографиях и научных трудах конца 70-ых и начала 80-ых годов прошлого века специалисты – теоретики и практики – разработчики инновационных технологий в производстве строительных материалов использовали эту аббревиатуру;

— регистрация обозначения «СПА» ущемляет интересы других производителей, использующих сокращения для маркировки арматуры из стеклопластика и стеклопластиковых дюбелей;

— на стеклопластиковую продукцию зарегистрированы технические условия;

— таким образом, обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющееся общепринятым символом и термином, характеризующее товары, в том числе, указывающее на их вид.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388066 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (1);
- прайс-лист (2);
- исковое заявление (3);
- сборник научных трудов «Стеклопластиковая арматура и конструкции на ее основе», Минск, 1979г. (4);
- Н.П.Фролов «Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции», М., Стройиздат, 1980г. (5);
- диссертация на тему: «Изгиб предварительно напряженных деревянных клееных балок со стеклопластиковой арматурой при длительном действии нагрузок», Минск, 1984г. (6);
- публикации и источники информации без выходных данных (7);

- диссертация на тему: «Исследование характеристик и условий применения гибких связей из стеклопластиковой арматуры (СПА) в трехслойных стеновых панелях» (8);

- В.В.Башара «Стеклопластиковая арматура – новое слово в строительстве» (9);

- прайс-лист: Стеклопластиковая арматура и базальтопластиковая арматура, Гибкие связи Гален (10);

- статья в журнале «Бетон и железобетон», №9/1965г. (11);

- статья из журнала «Строительство и архитектура Белоруссии», №1/1972 (12);

- копии из сборника научных трудов Института строительства и архитектуры Госстроя Белоруссии «Стеклопластбетонные конструкции», Минск, 1972г. (13);

- библиотечный список литературы по стеклопластиковой арматуре (14);

- Государственный стандарт республики Беларусь «Арматура стеклопластиковая» (15).

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- правообладатель еще в 1999 году получил необходимую документацию на свое имя и ввел в обращение товар, маркированный знаком «СПА»;
- в настоящее время стеклопластиковые гибкие связи СПА являются единственными композитными связями, допущенными Росстроем к применению в строительстве;
- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «СПА» без получения соответствующей технической документации, зная о том, что продукция правообладателя (стеклопластиковая арматура) широко известна потребителям и зарекомендовала себя на российском рынке;
- различные производители стеклопластиковой арматуры выпускают продукцию под своим обозначением;

- в справочной и энциклопедической литературе обозначение «СПА» как наименование конкретного товара не используется;
- представленные источники информации не подтверждают факт перехода обозначения «СПА» в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а также то, что «СПА» является общепринятым термином и указывает на вид товаров;
- правообладателем представлены документы, показывающие длительность использования им обозначения «СПА» на российском рынке в отношении товаров «стеклопластиковая арматура».

К отзыву приложены следующие материалы:

- технические свидетельства Госстроя России и приложение к нему (16);
- письмо ООО «Бийский завод стеклопластиков» (17);
- патенты на изобретения и полезные модели (18);
- справка о реализации продукции (19);
- технические условия на арматуру стеклопластиковую (20);
- заключение (21);
- реферат, Итоговый отчет, г.Новосибирск, СГУПС, 1999г. (22);
- отчеты по проводкам за продукцию «стеклопластиковая арматура» за 2003г. по 2010г. (23);
- товарные накладные за продукцию «стеклопластиковая арматура» за 2003г. по 2010 г. (24);
- каталог продукции ООО «Бийский завод стеклопластиков» (25);
- реклама в журнале «Строительная газета», №31/2007 (26).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (09.01.2008) заявки №2008700360/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого

знака включает упомянутые Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, 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 (абзац 2);

- являющихся общепринятыми символами и терминами (абзац 3);

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта (абзац 4).

Согласно пункту 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 указание конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №388066 представляет собой обозначение «СПА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Указанный знак оспаривается на том основании, что элемент «СПА» не отвечает нормативно установленным критериям охраноспособности товарных знаков, поскольку на дату подачи заявки использовался производителями и специалистами в качестве аббревиатуры словосочетания «стеклопластиковая арматура», и, таким образом, не мог выступать средством индивидуализации продукции 19 класса МКТУ.

Вместе с тем анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов показал следующее.

Действительно, в материалах (4, 6, 11-13, 15) элемент «СПА» упоминается в качестве понятия «стеклопластиковая арматура». Однако данные документы относятся к периоду времени (70-е годы), существенно более раннему, чем дата подачи заявки. Помимо того, отмеченные источники информации напрямую связаны с территорией иного государства, а именно Белоруссией. В связи с изложенным они не могут быть расценены как доказательства, отражающие восприятие среднего российского потребителя элемента «СПА», сложившееся на момент подачи заявки №2008700360/50.

Представленные документы (7) не содержат выходных данных. Поскольку не представляется возможным соотнести их с каким-либо временным периодом, они не могут быть положены в основу вывода о неправомерности предоставления правовой охраны спорному знаку.

Что касается источников (2, 10, 14), представляющих собой прайс-листы, в которых также присутствует обозначение «СПА», то необходимо отметить, что они содержат данные о лицах, предлагают к продаже товары, снабженные маркировкой «СПА», однако не указывают на реальных производителей товаров.

Упоминание в двух диссертациях (5, 8), опубликованных на территории Российской Федерации, на сокращение «СПА», не является достаточным для вывода о всеобщности восприятия рассматриваемого элемента в качестве аббревиатуры словосочетания «стеклопластиковая арматура». Таким образом, данные источники информации следует признать мнениями двух частных лиц, не дающими оснований полагать, что оспариваемое обозначение перешло в разряд общепринятых обозначений.

Напротив, представленные правообладателем документы (16-26) свидетельствуют о том, что он, начиная с 1999 года, использовал обозначение «СПА» для маркировки стеклопластиковой арматуры, т.е. за 9 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Правообладателем представлены фактические данные, подтверждающие реальный выпуск товаров под обозначением «СПА» с 2003 года. Следует указать, что «Бийский завод стеклопластиков» является старейшим и крупнейшим производителем данной продукции на территории Российской Федерации. Предприятие имеет собственный научно-исследовательский центр, который разрабатывает изделия из композиционных материалов, в том числе, арматуру различного назначения, а также методы испытаний на прочность, долговечность и пр. Конструкция стеклопластиковых арматурных элементов, маркируемых товарным знаком «СПА» и технологии их изготовления защищены патентами Российской Федерации. Правообладатель имеет всю необходимую нормативно - техническую документацию на производство стеклопластиковой арматуры.

Исследуя все документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о приобретении на дату подачи заявки обозначением «СПА» различительной способности в отношении продукции правообладателя. Представленные документы позволяют утверждать, что данное обозначение в результате его длительного использования стало ассоциироваться непосредственно с товарами правообладателя, т.е. приобрело необходимые и

достаточные свойства для выполнения им индивидуализирующей функцией товарного знака.

Учитывая вышеизложенное доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №388066 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388066.