

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 05.08.2016 возражение ООО «НПО РИЗУР», Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011722738 с приоритетом от 07.07.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.11.2012 за №473988 на имя ООО «Интертек-Р», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «**DIABOX ДИАБОКС**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенное на двух строках. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 11 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «**DIABOX ДИАБОКС**» до даты подачи заявки на его регистрацию (07.07.2011) вошел во всеобщее употребление как указание

конкретного вида товара – шкафов для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом;

- под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, согласно пункту 2.3.2.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на государственную регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003г. № 32, далее везде – Правила), действовавших на дату подачи заявки, 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 Методическими рекомендациями по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (утверждены Приказом Роспатента № 26 от 27.03.1997г., далее везде – Методические рекомендации), **«обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него»;**

- в соответствии с п. 3.2. указанных Методических рекомендаций «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

1) использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

2) применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;

3) применение обозначения длительное время;

- в отношении остальных товаров это обозначение является ложным, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара;

- начиная как минимум с 2005 года, несколько различных предприятий предлагали к продаже, продавали, рекламировали в СМИ, на своих сайтах в интернете

и на отраслевых выставках свою продукцию, а именно диабоксы (защитные шкафы (кожухи), что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- все приложенные документы подтверждают, что, по меньшей мере, четыре различных предприятия в период с 2005 года использовали в своей хозяйственной деятельности обозначение «диабокс» в качестве указания товара - ящика (кожуха) с диагональным разъемом и вводили эти товары в гражданский оборот;

- «диабокс» используется и специалистами в области строительства, что подтверждается копией заключения, выполненного в Самарском государственном архитектурно-строительном университете, круг потребителей защитных шкафов (кожухов) представляет собой специалистов различных промышленных предприятий;

- рассматривая вопрос о вхождении обозначения «диабокс» во всеобщее употребление следует учесть, что это обозначение вошло во всеобщее употребление среди специалистов соответствующих отраслей промышленности, а не широких кругов потребителей или представителей торговых кругов;

- обозначение «диабокс» применяется не для широкой номенклатуры товаров, а строго для защитных шкафов (кожухов), имеющих диагональный разъем, что объясняется происхождением самого слова «диабокс»;

- форманта «диа» является сокращением от слова «диагональ», а слово «бокс» переводится с английского языка, как «ящик, коробка». Название «диабокс» обусловлено именно техническими характеристиками изделия, которое называется таким словом;

- за длительное время применения термина «диабокс» в сознании потребителей (специалистов соответствующих отраслей) возникла устойчивая однозначная связь между товаром (шкафом с диагональным разъемом, предназначенным для хранения и защиты оборудования) с его названием «диабокс»;

- обозначение «диабокс» уже на протяжении более чем 10 лет используется различными производителями, как до даты его регистрации в качестве товарного знака, так и после, в связи с этим оно не способно индивидуализировать товар;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, обозначение «диабокс» как указание вида продукции (защитного шкафа с диагональным разъемом),

производимого различными предприятиями на территории Российской Федерации, не может быть использовано для индивидуализации товаров какого-либо конкретного производителя.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия интернет-страницы ООО НПО «Ризур» www.rizur.ru, сохраненная по состоянию на 26.02.2010г. в веб-архиве по адресу: web.archive.org, 1 л.[1];
- копия интернет-страницы ООО «ДВЦПА» www.dvcpa.ru, сохраненная в веб-архиве по адресу: web.archive.org по состоянию на 26.09.2010г., 1 л. [2];
- копия интернет-страницы ООО «Сервис-Центр-Автоматика» www.s-c-a.ru, сохраненная в веб-архиве по адресу: web.archive.org по состоянию на 11.10.2009г., 1 л.[3];
- копия интернет-страницы с рекламой ЗАО «Полипласт» на сайте журнала «Сфера Нефтегаз» № 2 за 2005 год, сохраненная в веб-архиве по адресу: web.archive.org по состоянию на 14.12.2005г., 1 л.[4];
- копии публикаций в журнале «Техсовет» за 2009 и 2010 годы рекламы ООО НПО «Ризур», 7 л. [5];
- копия публикации рекламы в журнале «Энергия Юга» №5-6 за 2011г., 3 л.[6];
- копия публикации рекламы в журнале «Экспозиция Нефть Газ» № 1/Н (13) за февраль 2011 года ООО НПО «Ризур», 3 л.[7];
- распечатка с сайта международной выставки «Энергетика и электротехника'2010», 2 л.[8];
- выдержка из каталога выставки «Энергетика и электротехника' 2010», 12 л.[9];
- копия коммерческого предложения ООО «Ризур-2» от 11.11.2010г., 2 л.[10];
- копия коммерческого предложения ООО «Ризур-2» от 22.11.2010г., 2 л.[11];
- копия товарной накладной № 12 от 11.01.2010г., 1 л.[12];
- копия товарной накладной № 20 от 02.12.2010г., 2 л.[13];
- копия товарной накладной № 336 от 17.03.2011 г., 2 л.[14];
- копия договора № 1 от 28.01.2008г., 2 л.[15];

- копия товарной накладной № 21 от 20.05.2009г., 2 л.[16];
- копия счета-фактуры № 36 от 20.05.2009г., 1 л.[17];
- копия товарной накладной № 45 от 07.10.2009г., 1 л.[18];
- копия счета-фактуры № 79 от 07.10.2009г., 1 л.[19];
- копия договора № 10 от 28.05.2008г., 5 л.[20];
- копия письма ООО «ДВЦПА», 1 л.[21];
- копия технического заключения [22].

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

- правообладатель оспариваемого товарного знака является дочерней компанией известной немецкой фирмы INTERTEC-HESS GMBH, основанной в 1965 году, которая является производителем защитных кожухов для технологического оборудования и обладателем исключительного права на знак «DIABOX» по международной регистрации №1119732, используемый с 1986 года и известный во многих странах мира;

- до даты подачи заявки № 2011722738 на товарный знак №473988 обозначение «DIABOX ДИАБОКС» применительно к защитному оборудованию ассоциировалось у российских потребителей исключительно с известным производителем защитного оборудования INTERTEC-HESS GMBH и правообладателем товарного знака ООО «Интертек-Р»;

- действия лица, подавшего возражение, направлены на уход от ответственности за незаконное использование товарного знака правообладателя, поскольку правообладатель обратился в Арбитражный суд Рязанской области с иском к ООО «НПО «РИЗУР» о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству №473988 и взыскании компенсации (дело № А54-7400/2015);

- лицо, подавшее возражение, в 2016 году предпринимало попытки получить исключительные права на обозначение «ДИАБОКС», подав в Роспатент заявки на регистрацию словесных обозначений «DIABOX» и «ДИАБОКС» в качестве товарных

знаков в отношении товаров и услуг 06, 09 и 42 классов МКТУ, однородных товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак №473988 «DIAVOX ДИАБОКС»;

- из возражения не усматривается, каким образом регистрация товарного знака №473988 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что они не подтверждают вхождение обозначения «DIAVOX ДИАБОКС» до даты подачи заявки № 2011722738 во всеобщее употребление как указание вида товара «шкафы для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом»;

- основная часть документов возражения относится к использованию товарного знака «DIABOКС DIAVOX» лицом, подавшим возражение, и доказывает лишь то, что ООО «НПО «РИЗУР» до даты подачи заявки на товарный знак №473988 вводило в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и осуществляло действия, которые обладают признаками недобросовестной конкуренции и противоречат нормам закона «О защите конкуренции»;

- в документах лица, подавшего возражение, обозначение «DIABOКС» (DIAVOX) употребляется в кавычках, и/или с заглавной буквы, и/или в словосочетании "типа Диабокс", что опровергает утверждение лица, подавшего возражение;

- остальные документы, представленные в возражении, также не доказывают вхождение обозначения «DIABOКС DIAVOX» во всеобщее употребление для обозначения товаров «шкафы для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом»;

- в частности, распечатки с сайтов ЗАО «ПОЛИПЛАСТ», ООО «Сервис-Центр-Автоматика», и ООО «ДВЦПА» представляют собой лишь рекламные объявления. ЗАО «ПОЛИПЛАСТ» в 2005 году рекламировало универсальный шкаф «типа диабокс», ООО «Сервис-Центр-Автоматика» в 2009 году предлагало к продаже кожух диабокс стеклопластиковый защитный для средств КИПиА, а ООО «ДВЦПА» в 2010 году предлагало к продаже защитные кожухи Диабокс и Тауэрбокс;

- в возражении не приведено ни одного доказательства производства товара «шкафы для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом» с

видовым названием «диабокс» (или «diabox») фирмами ЗАО «ПОЛИПЛАСТ», ООО «Сервис-Центр-Автоматика», и ООО «ДВЦПА», а также не приведено ни одного доказательства выпуска и введения в гражданский оборот на территории России данного товара другими, независимыми друг от друга, производителями;

- представленные договоры и товарные накладные подтверждают только продажу ООО «ДВЦПА» защитного обогреваемого кожуха Диабокс, при этом наименование товара указано как "защитный кожух", обозначение "Диабокс" написано с заглавной буквы, и ни в договорах, ни в накладных, не указан производитель данного товара, таким образом, представленные документы касаются только торговой деятельности конкретного лица и не содержат необходимой информации о производственной деятельности нескольких разных лиц (производителей);

- ни один из представленных документов не подтверждает длительность использования обозначения «ДИАБОКС DIABOX» ЗАО «ПОЛИПЛАСТ», ООО «Сервис-Центр-Автоматика» и ООО «ДВЦПА» применительно к товару «шкафы для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом»;

- ни в одном из представленных документов обозначение «ДИАБОКС» или «DIABOX» не упоминается в качестве видового названия конкретного товара, имеющего единые характеристики, напротив, указанные в материалах возражения товары отличаются друг от друга по внешнему виду, конструкции, материалу и т.д., и имеют различные названия – «защитный кожух», «шкаф стеклопластиковый», «шкаф КИПиА», «универсальный шкаф», «шкаф утепленный», «кожух стеклопластиковый» и др.;

- обозначение «ДИАБОКС» (или «DIABOX») не указывает на технические характеристики какого-либо товара, как это утверждает лицо, подавшее возражение;

- при восприятии потребителем слова «DIABOX» (или «ДИАБОКС») его смысловое значение не может быть понятно без дополнительных рассуждений и для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, потребителю необходимы дополнительные домысливания и ассоциации, в данном случае, согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений,

обозначение «DIABOX» («ДИАБОКС») не может быть признано описательным, указывающим на свойства товара;

- доводы лица, подавшего возражение, и материалы, представленные с возражением, не содержат достаточных и убедительных доказательств того, что обозначение «DIABOX ДИАБОКС» до даты подачи заявки №2011722738 не обладало различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как обозначение товара «шкаф для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом».

На основании вышеизложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473988.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Интертек-Р» [23];
- фрагменты буклета INTERTEC-HESS GMBH [24];
- копия свидетельства о регистрации знака №1119732 «DIABOX» Патентного ведомства Германии [25];
- копия дилерского соглашения между ООО «СокТрейд» и INTERTEC-HESS GMBH с переводом на русский язык [26];
- распечатка из Реестра товарных знаков РФ [27];
- обращение ООО «НПО «РИЗУР» к компании INTERTEC-HESS GMBH [28];
- ответ INTERTEC-HESS GMBH на обращение ООО «НПО «РИЗУР» [29];
- решение УФАС, распечатка с новостного сайта информационного агентства МЕДИАРЯЗАНЬ [30].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.07.2011) приоритета 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1) 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.

Оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «**ДИАБОКС**», «**DIABOX**», расположенных одно над другим.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что указанные словесные элементы являются фантазийными, поскольку их смысловые значения отсутствуют в общедоступных словарях, справочниках и энциклопедиях.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак **«ДИАБОКС DIAVOX»** состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление в качестве указания конкретного вида товара – шкафов для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом.

Как справедливо указано лицом, подавшим возражение, признаками, характеризующими такое обозначение, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в течение длительного времени в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

Проанализировав представленные в возражении материалы, коллегия отмечает, что в них отсутствуют доказательства того, что в результате длительного применения обозначения **«ДИАБОКС DIAVOX»** для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями оно стало указанием конкретного вида товара.

Возражение не содержит документально подтвержденных сведений о том, что указанное обозначение использовалось в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака различными, независимыми друг от друга

производителями в качестве наименования одного и того же вида товаров, а именно шкафов для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом. Отсутствуют также сведения о том, что обозначение «**ДИАБОКС DIAVOX**» использовалось в качестве наименования товара специалистами и работниками торговли, не приведено доказательств, что обозначение вошло в словарно-справочный фонд или какие-либо справочные материалы, касающиеся производства шкафов для контрольно-измерительных приборов.

В частности, архивные интернет-страницы [2-4] представляют собой единичные рекламу и предложение к продаже в 2005, 2009 и 2010 годах трех различных юридических лиц. При этом следует отметить, что речь в указанных распечатках идет об универсальном шкафе типа «диабокс», о «ДИАБОКСЕ» для КИПиА из стеклопластика или о защитном кожухе Диабокс. Техническое заключение [22] не содержит оспариваемого обозначения и не может быть принято во внимание коллегией. Договоры № 1 от 28.01.2008г.[15] и № 10 от 28.05.2008г. [20] и товарные накладные к ним касаются продажи ООО «ДВЦПА» защитного обогреваемого кожуха Диабокс в мае и октябре 2009 года. Остальные документы относятся к деятельности лица, подавшего возражение, по использованию обозначения «Диабокс/Diabox» в рекламе, предложениях к продаже и товарных накладных, причем в этих документах товар под указанным обозначением имеет разное название.

Также следует отметить, что ни один из представленных документов не содержит толкования обозначения «диабокс» как шкафа для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом. Отсутствуют также доказательства того, что «защитный кожух», «шкаф стеклопластиковый», «универсальный шкаф», «шкаф КИПиА», «шкаф металлический», «кожух стеклопластиковый» и др. наименования являются наименованиями одного и того же товара или товара того же вида, а именно шкафа для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом.

Утверждение лица, подавшего возражение, что, начиная с 2005 года, несколько различных предприятий предлагали к продаже, продавали, рекламировали в СМИ,

на своих сайтах в интернете и на отраслевых выставках диабоксы (защитные шкафы (кожухи), не соответствует действительности, поскольку представленные документы свидетельствуют о том, что в 2005 году обозначение «диабокс» использовалось только одним лицом, а именно ЗАО «Полипласт», на сайте [www. s-ng.ru/online/publ.php?id=47](http://www.s-ng.ru/online/publ.php?id=47)[4]. Сведения о применении оспариваемого обозначения в период с 2005 по 2009 гг. другими производителями в возражении отсутствуют, что не позволяет сделать вывод о длительности использования обозначения.

В связи с указанным следует отметить, что довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как не способен индивидуализировать товар, поскольку на протяжении более десяти лет используется различными производителями, является необоснованным.

Довод возражения о том, что обозначение «диабокс» используется специалистами в области строительства, не подтверждается копией заключения, выполненного в Самарском государственном архитектурно-строительном университете [22], о котором идет речь в возражении, поскольку в указанном документе не упоминается спорное обозначение.

Исходя из изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что в представленных материалах [1-22] отсутствуют фактические данные об использовании оспариваемого товарного знака различными независимыми производителями в течение длительного времени до даты приоритета товарного знака по свидетельству №473988 в отношении конкретного товара «шкаф для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом».

Таким образом, материалы возражения не содержат подтверждения того, что в сознании широких кругов потребителей, специалистов соответствующей отрасли производства и представителей торговли возникла устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром (шкаф для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом), обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и обозначением «**ДИАБОКС/DIAVOX**», которое используется в качестве его названия (наименования).

С учетом изложенного у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду недоказанности того, что оспариваемый знак состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также с учетом фантазийного характера обозначения «**ДИАБОКС/DIABOX**», отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака способным будить потребителя в заблуждение в отношении всех товаров, за исключением товара «шкаф для контрольно-измерительной аппаратуры с диагональным разъемом». Следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988, опровергается наличием судебного спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение, в Арбитражном суде Рязанской области по делу №А54-7400/2015 о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству №473988 лицом, подавшим возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473988.