

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 29.04.2014, поданное ООО «ЛПСервис», 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 статьи 1483 Кодекса и пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет изготовление и продажу изделий, в наименовании которых используется сочетание стандартных букв «ШПТ»;
- «ШПТ» представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера, и не обладает различительной способностью;
- «ШПТ» является распространенным сокращением, сокращенным указанием товара;
- сочетание букв «ШПТ» характеризует маркируемый данным знаком товар и указывает на его вид;
- обозначение ШПТ появилось в обиходе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось и в настоящее время используется разными изготовителями для характеристики выпускаемых товаров и указания на их вид;
- буквы ШПТ не могут быть объектом правовой охраны и должны быть указаны в оспариваемом знаке как неохраняемый элемент;
- коль скоро оспариваемый знак является изобразительным, что следует из описания к заявке №2012715655 и Заключения коллегии Палаты по патентным спорам по возражению, поданному ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, то буквы, присутствующие в знаке, должны быть признаны неохраняемыми;
- сочетание букв, которое не может выполнять функцию товарного знака, может присутствовать в знаке только как неохраняемый элемент;
- для исключения из охраны буквы «П» имеется еще больше оснований, так как эта буква не соединена с другими частями знака;
- в технической литературе можно обнаружить много примеров употребления сочетания букв ШПТ в качестве сокращенного наименования товаров, а также определенных понятий из области техники, в частности, ШПТ используется для

обозначения следующих понятий в технике: шкаф постоянного тока, широкополосный трансформатор, шина постоянного тока, шибер поворотный, шаблон потока трафика и др.;

- в сфере деятельности подателя возражения и правообладателя оспариваемого знака аббревиатура ШПТ используется для указания вида шкафов – Шкафы приборные термостатированные, данное сокращение указывается вместе с полным названием изделия во многих документах - в технических условиях, паспортах и руководствах по монтажу и эксплуатации, актах испытаний, договорах и товарных накладных;

- сочетание букв «ШПТ» может также расшифровываться как «шкаф приборный теплоизоляционный», «шкаф приборный термостойкий» и др.;

- обозначение «ШПТ» используется для характеристики товара – шкаф типа ШПТ, что понятно специалистам данной области, поскольку им известно, о каком изделии идет речь;

- поскольку обозначение ШПТ указывается в нормативных документах, аналогичных техническим регламентам и национальным стандартам, и изготовитель товара, выполняя их условия при изготовлении товара, проставляет и обозначение ШПТ на выпускаемых товарах, сочетанию букв ШПТ не может быть предоставлено исключительное право использования;

- лицо, подавшее возражение, - ООО «ЛПСервис» осуществляет изготовление изделий, называемых «Шкафы приборные теплоизоляционные», сокращенно – ШПТ, которые выпускаются по ТУ 344-001-30308592-2012;

- товары, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, по сути своей весьма близки к товарам, которые выпускает лицо, подавшее возражение, поскольку это приборные шкафы;

- при сохранении регистрации товарного знака по свидетельству №489875 в его нынешнем виде права ООО «ЛПСервис», подавшего возражение, могут быть ущемлены, оно может столкнуться с трудностями при указании аббревиатуры ШПТ на выпускаемых товарах и сопроводительных документах;

- аббревиатура ШПТ широко используется для обозначения вида изделий разными предприятиями, в том числе ООО «ЛПСервис», организацией ООО «Полистэк», аффилированной с правообладателем оспариваемого знака, ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001», ЗАО «Группа Компаний «Энерголаб»;
- если обладатель прав на оспариваемый знак сам использует сочетание букв «ШПТ» для характеристики товара и указания на его вид, то этот факт является неопровержимым доказательством того, что данное сочетание букв является неохраняемым.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875 и внести в регистрацию указание о том, что элемент «ШПТ» не имеет самостоятельной правовой охраны.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- паспорта на изделие ШПТ партнеров правообладателя [1];
- паспорт, руководство по эксплуатации и технические условия на Шкафы приборные теплоизоляционные от 2012 года ООО «ЛПСервис»[2];
- Гост 10985-80 Шкафы, щиты, ящики металлические [3];
- письмо ЗАО «Группа компаний «Энерголаб» [4];
- публикация Роспатента о предоставлении лицензии на товарный знак №489875[5];
- сертификаты соответствия требованиям нормативных документов ООО «ЛПСервис» [5];
- экспертное заключение №822 [6];
- укрупненные нормы времени на техническое обслуживание КИП и автоматики [7];
- протоколы проверки (испытаний) электроустановки «Шкаф приборный термостатированный ШПТ-80» [7];
- рекламный буклет ООО «ЛПСервис» на термошкафы ШПТ-М [8];
- товарные накладные и счета-фактуры ООО «ЛПСервис» [9];
- дилерское соглашение между ООО «ЛПСервис» и ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» от 01.12.2012 [10];

- спецификации на поставку материально-технических ресурсов, в частности, шкафов ШПТ [11];
- сертификаты соответствия требованиям нормативных документов ООО «Полистэк» [12];
- 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 [13];
- рекламные материалы ООО «Полистэк» [14];
- шильд шкафа ШПТ, выпущенного ООО «Полистэк» [15];
- сведения об участии ЗАО «Группа компаний «Энерголаб» и ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» в торгах на торговой площадке B2B Center [16];
- сертификат соответствия №РОСС RU. АГ98.В11398 [17];
- бухгалтерские документы ООО «Полистэк» и ЗАО «Группа компаний «Энерголаб» (товарные накладные №№191202, 191204 от 19.12.2012[18];
- письмо руководителя ООО «Полистэк» от 13.03.2013 на имя ООО «ЮНГ-СЕРВИС» о производстве шкафов ШПТ [19].

В дополнение к возражению было представлено письмо на имя Генеральных директоров ЗАО ГК «Энерголаб» и ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» от руководителя группы материально-технического обеспечения ООО «Системный Интегратор» [20].

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

- нельзя согласиться, что буквы, входящие в товарный знак по свидетельству №489875, должны содержать указание, что они не имеют самостоятельной правовой охраны;
- практика экспертизы такова, что три согласные буквы охраняются без дискламации, в частности, товарные знаки по свидетельствам №№409750(ТНК), 450500(ШПС), 450501(ШПФ) и др., в которых буквы охраняются без исключения их из охраны;

- к числу таких знаков следует отнести и товарный знак «ШПТ» по свидетельству №503258, зарегистрированный на имя аффилированного с подателем возражения лица;

- оспариваемый товарный знак никак не характеризует товар и не указывает на его вид;

- указание товарного знака в товаросопроводительной и бухгалтерской документации является подтверждением его использования, но никак не является указанием на его вид;

- тот факт, что аббревиатура ШПТ является общепринятым сокращением ряда понятий, не означает, что оспариваемый знак является характеристикой товаров;

- нельзя также согласиться, что шкаф приборный термостатированный, шкаф приборный термостойкий и шкаф приборный термоизолированный – это синонимы, поскольку слово «термостатированный» является производным от слова «термостат» и означает «служащий для поддержания на более или менее продолжительное время одинаковой температуры»; слово «термостойкий» означает «стойкий по отношению к воздействию тепла» (Толковый словарь Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю., 1949-1992), это слово имеет несколько синонимов, среди которых нет ни слова «термостатированный», ни слова «термоизолированный»;

- наличие разных расшифровок аббревиатуры ШПТ при использовании даже внутри одной отрасли говорит об отсутствии связи с характеристиками товара, маркируемого обозначением;

- в обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение, приводится использование аббревиатуры ШПТ в рекламе, сопроводительной документации, в сертификатах, а также то, что существование оспариваемого знака создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности лицом, подавшим возражение, однако доказательств использования обозначения ШПТ в отношении товаров 09 класса МКТУ - «щиты коммутационные; щиты распределительные» и услуг 35 класса МКТУ - «продвижение товаров для третьих лиц» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №489875 в возражении не представлено;

- добросовестность ведения конкурентной борьбы в рамках заседания коллегии не рассматривается, поскольку это выходит за рамки ее компетенции, доводы о якобы имевшем место со стороны правообладателя злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции относятся к мотивам возражений по подпункту 6 пункта 2 статьи 1512.

На основании изложенного правообладатель считает доводы возражения неубедительными, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489875.

Правообладателем представлены распечатки сведений с сайта www.1.fips.ru о товарных знаках свидетельствам №№409750, 450500, 450501, 458479, 468481, 480449, 500179, 503258 [21].

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 ППС.

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875 коллегией были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана оспариваемого товарного знака была досрочно прекращена полностью по заявлению правообладателя от 22.12.2014, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись от 22.01.2015, что в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 29.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489875.