

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, рассмотрела поступившее 17.08.2016 возражение ЗАО «НПО «Изолятор», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424144, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 31.03.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.11.2010 по заявке №2010710181 на имя ЗАО «ЛЭП-Комплект», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 17 класса МКТУ – изоляторы, в том числе изолированные линейные моноблоки.

Товарный знак по свидетельству №424144 представляет собой слово «ЛОСК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №424144 была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- сочетание букв Л, О, С, К, составляющих оспариваемое обозначение «ЛОСК», представляет собой условное обозначение типа опорных полимерных изоляторов наружной установки, в котором каждая буква имеет вполне определенное значение: Л - линейный; О - опорный; С - стержневой; К -

материал защитной оболочки, в данном случае это кремнийорганическая композиция;

- эти типы изоляторов предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока, условные обозначения для таких типов изоляторов, регламентированные Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003, введенным в действие 01.01.2004г., в обязательном порядке состоят из букв и цифр, так, буквы, используемые в условных обозначениях, в частности, указывают (означают) на вид конструкции, на вид исполнения изоляционного тела, а также на материал защитной оболочки (пункты 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 52082-2003), именно этот стандарт впервые ввел и закрепил обязательное обозначение типа опорных полимерных изоляторов, в том числе, в целях классификации продукции (электрооборудования), производимой в этой отрасли промышленности (электроэнергетика) различными участниками торгового оборота, в том числе и лицом, подавшим возражение;

- чуть позже введения в действие ГОСТ Р 52082-2003 номенклатурный перечень опорных стержневых полимерных изоляторов был пополнен изготовителями линейной изоляции еще одним видом (типом) - линейным опорным стержневым полимерным (изолятором ЛОСК), при этом его условное обозначение было составлено именно с учетом действующего стандарта: Л - линейный/О - опорный/С - стержневой/К - кремнийорганическая композиция;

- именно с этого времени обозначение ЛОСК воспринимается специалистами как отраслевая аббревиатура или сокращенное наименование вида (типа) товара - изолятора линейного опорного стержневого кремнийорганического;

- смысловое значение аббревиатуры ЛОСК известно и понятно всем производителям и покупателям - это вид (тип) изолятора, аббревиатуру ЛОСК для изоляторов использует в хозяйственной деятельности не только лицо, подавшее возражение, ее используют и применяют для обозначения линейного

опорного стержневого кремнийорганического изолятора и различные производители, и покупатели электротехнического оборудования: НПО «Изолятор» (лицо, подавшее возражение), ОАО «ПО Электросетьизоляция», ООО «РАЗРЯД-М», ЗАО «МЗВА»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ЗАО «СПЕЦПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ»;

- ЗАО НПО «Изолятор», являясь производителем электротехнического оборудования, с 2006 года обозначение ЛОСК использует в качестве одной из позиций предлагаемого к продаже номенклатурного перечня опорных стержневых полимерных изоляторов наружной установки, что подтверждают копии каталогов продукции ЗАО НПО «Изолятор» за 2006, 2008, 2009, 2010-2011 годы;

- изоляторы ЛОСК, производимые в 2007 году лицом, подавшим возражение, предлагались им к продаже и посредством его Интернет-сайта, подтверждением изложенного является протокол осмотра от 16.10.2015 года письменного доказательства, а именно информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу archive.org;

- ЗАО НПО «Изолятор» не только предлагало, но и поставляло изоляторы ЛОСК контрагентам в своей хозяйственной деятельности, к возражению приложены договоры поставки (от 28.12.2009 года, от 19.01.2010 года) с Производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», товарно-транспортные накладные, по которым поставлялся товар Изолятор ЛОСК ООО «Тор-сервис», каждый товар, поставляемый покупателю, в обязательном порядке сопровождался Руководством по эксплуатации и Паспортом;

- указание на конкретный тип изолятора ЛОСК до даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.03.2010) присутствует и в технической документации других хозяйствующих субъектов, информация о видах линейной изоляции на примере, в том числе, изолятора типа ЛОСК, используемая

различными производителями этого сектора рынка, представлена в статье журнала «Энергетика и промышленность» за ноябрь 2009 года №22 (138) «Анализ новых видов линейной изоляции для линий 0,4-20кВ»;

- важным обстоятельством является отсутствие в публикациях, упоминающих изоляторы ЛОСК, кавычек, скобок и других способов выделения обозначения ЛОСК, а также каких-либо пояснений или расшифровок, при этом при написании этого обозначения используются заглавные буквы (ЛОСК) согласно известным правилам инициальной аббревиации;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначение ЛОСК было хорошо известно, по крайней мере, специалистам-электроэнергетикам, как указание на тип (вид) изолятора, который определяется видом конструкции, исполнением изоляционного тела изолятора (линейный, опорный, стержневой) и материалом защитной оболочки (кремнийорганическая композиция), т.е. обозначение ЛОСК характеризует товар - изоляторы, в том числе изолированные линейные моноблоки, указывая на его вид, свойства и материал, из которого он изготовлен, а не индивидуализирует товар конкретного производителя;

- указанное позволяет утверждать, что обозначение ЛОСК носит описательный характер, характеризуя товары 17 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- описательным обозначениям не представляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар (что и находит отражение в реальной действительности);

- дополнительным подтверждением довода возражения об описательном характере обозначения ЛОСК является информация о линейных опорных стержневых полимерных изоляторах (ЛОСК), размещенная на сайте www.lercomp.ru, принадлежащем ЗАО «ЛЭП-Комплект» - правообладателю

оспариваемого товарного знака, там же приведен пример условного обозначения изоляторов линейных опорных стержневых - ЛОСК 12,5-10-А4(11);

- на сайте другого хозяйствующего субъекта - ООО «РАЗРЯД-М» www.razrad.sp.ru/losk также приведены технические характеристики линейных опорных изоляторов с разъяснением структуры условного обозначения линейных опорных изоляторов: ЛОСК - изолятор линейный опорный стержневой, К - материал защитной оболочки изоляционной части - кремнийорганическая резина. Там же приведен пример условного обозначения изолятора - ЛОСК 12,5 -10-3 УХЛ1 - изолятор линейный опорный стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины с нормированной разрушающей нагрузкой..., Категории 1 - на открытом воздухе;

- использование различными производителями и специалистами в области электрооборудования обозначения ЛОСК, как типа (вида) опорного изолятора, позволяет утверждать, что на дату подачи заявки (31 марта 2010 года) на регистрацию оспариваемого знака данное обозначение прочно вошло в обиход в качестве общепринятого наименования типа полимерных изоляторов, имеющего конкретные характеристики и не могло выполнять функцию товарного знака - индивидуализировать данный товар конкретного юридического лица и, как следствие, отличать товар (изолятор), произведенный ЗАО «ЛЭП-Комплект», от такого же товара (изолятора) произведенного другим предприятием того же профиля, т.е. обозначение ЛОСК не обладало различительной способностью и не могло осуществлять основную (индивидуализирующую) функцию товарного знака, отраженную в статье 1477 Кодекса;

- зарегистрировав общепринятое наименование ЛОСК, представляющее собой указание конкретного типа изолятора, на свое имя, правообладатель оспариваемого товарного знака получил необоснованные преимущества, запрещая другим хозяйствующим субъектам, в том числе, лицу подавшему возражение, использовать в гражданском обороте обозначение, описывающее

(характеризующее) товар - линейный опорный стержневой изолятор с кремнийорганическим защитным слоем;

- к сведению коллегии, ранее Палата по патентным спорам рассматривала возражение по таким же основаниям, которые изложены в настоящем возражении, против предоставления правовой охраны товарному знаку ОСК по свидетельству №300809, зарегистрированному в отношении товаров 17 класса МКТУ (изоляторы), по результатам рассмотрения которого Роспатент принял решение от 04.12.2009 года об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку в части зарегистрированных товаров 17 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424144 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы ФИПС «Открытые реестры» товарного знака №424144 «ЛОСК» правообладателя [1];

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003 [2];

- каталоги продукции ЗАО НПО «Изолятор» за 2006, 2008, 2009, 2010-2011 годы [3];

- протокол осмотра от 16.10.2015г. письменного доказательства: информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу archive.org [4];

- протокол осмотра от 11.05.2016г. письменного доказательства: информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу <https://mail.ru> - письмо без темы от 31.03.2010г.[5];

- договоры поставки (от 28.12.2009 года, от 19.01.2010 года) с Производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комэнерго»[6];

- товарно-транспортные накладные, по которым поставлялся товар Изолятор ЛОСК ООО «Тор-сервис»[7];

- руководство по эксплуатации и паспорт «Изоляторы линейные опорные стержневые полимерные от 24.03.2008г.[8];

- документ ЗАО «СпецПроектИнжиниринг» унифицированные проектные решения (2008 год) «Опоры для В Л 6-10 кВ повышенной надежности» (выдержки)[9];

- протокол осмотра от 06.06.2016г. письменного доказательства: информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу <https://google.ru> - ноябрь 2009 года - Энергетика и промышленность России [10];

- протокол осмотра от 22.09 2015 письменного доказательства: информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу www.lepcomp.ru [11];

- информация из сети Интернет по адресу www.razgrad.sp.ru/losk о предложениях к продаже линейных опорных полимерных изоляторов ЛОСК от ООО «Разряд-М»[12];

- информация из сети Интернет «Объявление о продаже №42070, ЛОСК 4/10-И УХЛ1 Полимерные цельнолитые изоляторы из кремнийорганической резины...»// Статус объявления - в архиве// Дата публикации 20.03.2008// Производитель ЗАО «НПО «ИЗОЛЯТОР»[13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- не обоснована заинтересованность лица, подавшего возражение;

- утверждение возражения о том, что сочетание букв ЛОСК представляет собой условное обозначение типа изоляторов согласно ГОСТ, является необоснованным, поскольку согласно ГОСТ Р 52082-2003 условное обозначение типа изоляторов состоит из букв и цифр;

- приведённые в ГОСТе буквенные обозначения могут использоваться в различных сочетаниях: ОСК, ОЖ, ОСКЛ и т.д.;

- утверждение в возражении о том, что обозначение Лоск воспринимается специалистами отрасли как аббревиатура или сокращённое наименование вида товара, носит декларативный характер;

- информация об использовании обозначения Лоск в качестве видового наименования товара различными производителями до даты приоритета товарного знака не подтверждена документально, в частности, каталоги 2006, 2008, 2009 годов продукции НПО Изолятор не подтверждают, что соответствующая продукция действительно производилась, поскольку наличие той или иной позиции в каталоге само по себе не означает производства данного товара и возможности его приобретения, кроме того, отсутствует информация о тиражах этих каталогов, подтверждение их распространения, сами каталоги не могут быть однозначно соотнесены с лицом, подавшим возражение, каталог 2010/2011 относится к периоду, более позднему, чем дата приоритета товарного знака, в связи с чем указанный документ не имеет отношения к делу;

- приложенные к протоколу осмотра от 16.10.2015 г. материалы в силу своего плохого качества не позволили правообладателю сделать какие-либо выводы относительно указанных в них сведений;

- приложенная к протоколу осмотра от 11.05.2016 г. деловая переписка датирована 31 марта 2010 г. - датой приоритета товарного знака и не позволяет однозначно утверждать, что обозначение ЛОСК использовалось лицом, подавшим возражение, на производимой, а не на просто разработанной им продукции до этой даты;

- товарно-сопроводительные документы к договорам поставки от 28.12.2009 г. и 19.01.2010 г. относятся к периоду после даты приоритета

товарного знака, только одна товарная накладная датирована 27 февраля 2010 г., т.е. незадолго до даты приоритета товарного знака;

- в унифицированных проектных решениях ЗАО «СпецПроектИнжиниринг» изолятор ЛОСК указан в соответствующей графе «тип ...изоляторов», однако в действительности в данном случае такое указание идентифицирует изолятор не по типу, а по используемому производителем обозначению, которое выполняло функции товарного знака, в частности, указанные в графе обозначения ИШП, ИЛМ являются зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№ 426157, 424145, правообладателем которых является ЗАО «ЛЭП-Комплект»;

- обозначения ЛОСК, ИШП, ИЛМ использовались правообладателем товарного знака длительное время до даты подачи им соответствующих заявок на регистрацию, продукция под указанными обозначениями выпускалась правообладателем на основании разработанных им технических условий, о чем сделано указание на странице 40, далее в документе указание на слово Лоск как обозначающее тип изолятора не применяется;

- информация в журнале Энергетика и промышленность России за ноябрь 2009 г. содержит указание на несколько наименований изоляторов, выпускаемых как правообладателем товарного знака, так и другими, не поименованными конкретно, производителями, в их числе приведены такие наименования как Лоск, ИШП и другие, употребление слова «тип» в данном единичном случае допускает различные его толкования, например, что речь идёт об изоляторах, аналогичных выпускаемым под марками ЛОСК, ИШП и др.;

- в возращении отсутствуют какие-либо ссылки на словарно-справочные материалы с указанием слова Лоск в качестве общепринятого наименования типа изоляторов;

- материалы возращения не позволяют сделать однозначный вывод о том, что лицо, подавшее возращение, применяло обозначение ЛОСК на своей продукции до даты приоритета товарного знака;

- доказательств того, что слово Лоск воспринимается специалистами и потребителями не с точки зрения его лексической характеристики, а как некая аббревиатура, материалы возражения не содержат;

- слово Лоск в отношении соответствующих товаров является фантазийным, не характеризует какие-либо их свойства и выполняет функцию идентификации товаров правообладателя.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424144 и оставить в силе правовую охрану товарного знака в полном объеме.

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

С учетом даты (31.03.2010) 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, 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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак «ЛОСК» по свидетельству №424144 является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 17 класса МКТУ – изоляторы, в том числе изолированные линейные моноблоки.

Из материалов возражения следует, что оспариваемый товарный знак «ЛОСК» состоит из букв, образующих аббревиатуру, которая представляет собой условное обозначение типа изоляторов, в котором буквы имеют вполне определенное значение: Л – линейный, О - опорный; С - стержневой, К - материал защитной оболочки, в данном случае это кремнийорганическая композиция. Данные типы изоляторов предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока.

Указанное закреплено в Государственном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003 [2], который принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003, №193-ст., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. ГОСТ Р 52082-2003 ввел новое обозначение типа изоляторов в целях классификации продукции, производимой различными участниками торгового оборота, в том числе лицом, подавшим возражение.

Для подтверждения того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специализированную, в частности, техническую литературу, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Указание на конкретный тип изоляторов (ЛОСК) присутствует в технической документации различных хозяйствующих субъектов, в том числе в

руководстве по эксплуатации и паспорте «Изоляторы линейные опорные стержневые полимерные от 24.03.2008 [8] ЗАО НПО «Изолятор», в документе ЗАО «СпецПроектИнжиниринг» унифицированные проектные решения (2008 год) «Опоры для ВЛ 6-10 кВ повышенной надежности»[9], в котором ссылки на изолятор ЛОСК присутствуют на стр. 4, 5, а также на чертежах, иллюстрирующих этот документ.

Информация об изоляторах ЛОСК приведена в каталогах продукции лица, подавшего возражение, за 2006, 2008, 2009 – 2011 годы [3], сведения о видах линейной изоляции на примере изолятора типа ЛОСК изложены в статье «Анализ новых видов линейной изоляции» из журнала «Энергетика и промышленность» №22 за ноябрь 2009[10].

Представленные материалы [4] подтверждают, что изоляторы ЛОСК предлагались к продаже лицом, подавшим возражение, посредством Интернет-сайта в 2007 году. Договоры поставки [6] и товарные накладные [7] свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, по реализации изоляторов типа ЛОСК.

Необходимо отметить, что факты применения обозначения «ЛОСК» различными лицами (в том числе лицом, подавшим возражение, и правообладателем) для характеристики определяемых соответствующей аббревиатурой свойств изоляторов позволяют прийти к выводу об отсутствии у оспариваемого товарного знака способности индивидуализировать соответствующие товары тех или иных производителей, то есть выполнять функцию товарного знака.

Таким образом, в отношении конкретного товара обозначение ЛОСК представляет собой указание на тип (вид) изолятора, который определяется видом конструкции, исполнением изоляционного тела изолятора (линейный, опорный, стержневой) и материалом защитной оболочки (кремнийорганическая композиция), т.е. характеризует этот товар, указывая на его вид, свойства и материал, из которого он изготовлен.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что данное обозначение является неохраноспособным для изоляторов, в том числе изолированных линейных моноблоков, поскольку оно представляет собой аббревиатуру наименования такого рода продукции, которая характеризуется соответствующими свойствами.

Правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые опровергали бы указанные выше факты и свидетельствовали бы о наличии у него монопольного права на применение указанного обозначения в отношении изоляторов в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода правообладателя о том, что обозначение ЛОСК использовалось им в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, то указанное не подтверждено документально.

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 №424144, опровергается представленным Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2016 по делу №А40-182983/2015, которое касается судебного спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение, из текста которого следует, что лицо, подавшее возражение, использовало словесное обозначение «ЛОСК» при производстве и реализации различных модификаций линейных опорных полимерных изоляторов без разрешения правообладателя.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424144 недействительным полностью.