

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 17.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ЗАО «Энергия+21», Челябинская обл., п. Увельский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300809, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005713658/50 с приоритетом от 07.06.2005 зарегистрирован 03.02.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №300809 на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В возражении от 17.04.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 300809 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ОСК» по свидетельству № 300809 не обладает различительной способностью;

- товарный знак «ОСК» воспринимается как отраслевая аббревиатура или сокращенное видовое наименование товара – изолятора опорного стержневого кремнийорганического;
- аббревиатуру «ОСК» для изоляторов применяют различные производители изоляторов: НПО «Изолятор», ЗАО «Энергия+21», ООО «Полимеризолятор», ЗАО «Инста»;
- знак «ОСК» представляет собой условное обозначение и термин, применяющийся в технике как название опорного стержневого кремнийорганического изолятора;
- в силу известности аббревиатуры «ОСК» ее значение понятно всем производителям и покупателям как указание на вид изолятора;
- с 01.01.2004 введен в действие Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ», в разделе 4 которого дано условное обозначение типа изоляторов, состоящее из букв и означающее: О - опорный, С - стержневое исполнение изоляционного тела, К - кремнийорганическая защитная оболочка.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу о признании недействительной правовой охраны товарного знака «ОСК» по свидетельству №300809.

К возражению приложены следующие документы:

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ» [1];
- копии товарных накладных за ноябрь 2005 года на поставку полимерных изоляторов ОСК, поставщиком которых является лицо, подавшее возражение [2];
- протокол испытаний № 3100-094-2004 от 08.10.2004 изоляторов опорных стержневых полимерных типов ОСК8-10-1УХЛ1, ОСК8-20-1 УХЛ1, заказчиком которых является лицо, подавшее возражение [3].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал следующее:

- правообладатель производит высоковольтные изоляторы под товарным знаком «ОСК» начиная с 2004 года, что подтверждается заявками покупателей, счетами и накладными за период 2005 – 2006 года;

- товарный знак «ОСК» продвигался правообладателем как марка «надежных и качественных» изоляторов путем рассылки информационных писем потребителям, публикацией технических статей в специализированных журналах, а также участием в выставках;

- товарный знак «ОСК» позволяет не только различать потребительские свойства, но и четко идентифицировать изоляторы «ОСК», поскольку в них применены изобретения, являющиеся результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок правообладателя;

- товарный знак «ОСК» имеет словесный характер и не относится к общепринятым аббревиатурам, символам и терминам, поскольку отсутствуют какие-либо словарно-справочные источники или нормативные документы, подтверждающие, что обозначение «ОСК» имеет всеми принятое строго определенное значение;

- в ГОСТ Р 52082-03, на который ссылается лицо, подавшее возражение, содержится только рекомендация по значению букв, входящих в аббревиатуру обозначения изоляторов, не являющаяся обязательной;

- в соответствии с Законом «О техническом регулировании» все ГОСТ Р носят рекомендательный характер, а не законодательный характер, при этом основным документом является ТУ (технические условия) на изделие;

- технические условия на изолятор товарной марки «ОСК», согласованные и утвержденные в Госстандарте, содержат указание на то, что изолятор имеет обозначение «ОСК» как товарную марку;

- в возражении не содержатся сведения о фактическом использовании товарного знака «ОСК» другими производителями, так как

лицо, подавшее возражение, ввело обозначение «ОСК» для производимых им изоляторов в августе 2005 года, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, один из упомянутых производителей изоляторов ООО «Полимеризолятор» выпускает их под другим обозначением, а ЗАО «ИНСТА» выпускает изоляторы на основе лицензионного договора с правообладателем, заключенного 08.02.2009;

- подтверждением признания товарного знака, его известности и его устойчивой репутации у потребителя являются письма партнеров правообладателя.

Резюмируя изложенное правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОСК» по свидетельству №300809 полностью.

К отзыву приложены следующие материалы:

- счета и письма - заказы на изготовление изоляторов ОСК-20-110 В, ОСК-10-110-В-4 УХЛ1, ОСК-10-110-Б-4-УХЛ1, ОСК-20-110-А-4 УХЛ1, ОСК-20-35-А-4 УХЛ1, ОСК-10-220-В-4-УХЛ1, ОСК-10-110-Д-4 УХЛ1 и т.д. различных потребителей за 2005-2006 годы [4];

- сертификат соответствия №РОСС RU.МВ01.Н00004 на изоляторы опорные полимерные типа ОСК и протоколы испытаний изоляторов типа ОСК на соответствие требованиям ГОСТ Р 52082-2003 и ТУ 3494-004-59116459-04, ТУ 3494-004-59116459-05, ТУ 3494-008-59116459-2007 [5];

- статья «Требования нового ГОСТа к полимерным опорным изоляторам», «Электротехнический рынок», № 6, декабрь 2006 [6];

- данные по отгрузке покупателям и комиссионерам за период 01.01.2008-30.09.2009 и 01.01.2007 – 30.09.2009 изоляторов типа ОСК [7];

- описания изобретений к патентам № RU 2319241 С1, №RU 2319242 С1 [8];

- Электротехнический справочник, том 1, Общие вопросы. Электротехнические материалы. Москва, «ЭНЕРГИЯ», 1980, с.412-413 [9];
- Электротехнические материалы. Справочник. М., Энергоатомиздат, 1983, с.250-251[10];
- каталог изделий ОАО «ЭЛИЗ», г. Пермь [11];
- каталог изделий ЗАО «Комета-Энергомаш» [12];
- ТУ 3494-00459116459-04 Изоляторы полимерные опорные типа ОСК [13];
- ТУ 3494-001-53468973-2002 [14];
- каталог изделий ЗАО «ЭНЕРЪГИЯ +21» [15];
- Лицензионный договор на использование товарного знака от 10.03.2009 между ЗАО «Арматурно-изоляционный завод» г. Лыткарино (Лицензиар) и ЗАО «Арматурно-Изоляционный завод» с. Алешня (Лицензиат) [16];
- Лицензионный договор на использование товарного знака от 08.02.2009 между ЗАО «Арматурно-изоляционный завод» г. Лыткарино (Лицензиар) и ЗАО «ИНСТА» Москва (Лицензиат) [17];
- письмо НИИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» №188 от 30.09.2009 [18].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 07.06.2005 поступления заявки №2005713658/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку «ОСК» по свидетельству № 300809 предоставлена, в частности, для товаров 17 класса МКТУ «изоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные».

Из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем [1], [6], [14] следует, что сочетание букв ОСК представляет собой условное обозначение типа изоляторов, в котором буквы имеют вполне определенное значение:

О - опорный;

С - стержневой;

К - материал защитной оболочки, в данном случае это кремнийорганическая композиция.

Указанное закреплено в Государственном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52082-2003 [1], 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 том числе в целях классификации продукции, производимой различными участниками торгового оборота, в том числе лицом, подавшим возражение [2], [3], [6].

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

Материалы, приложенные к отзыву на возражение, подтверждают, что правообладатель является производителем опорных полимерных изоляторов типа ОКС, которые производились и испытывались в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, однако они не могут служить в качестве доводов для преодоления мотивов возражения, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что в результате использования обозначение «ОСК» приобрело различительную способность в качестве товарного знака правообладателя, вызывая в сознании потребителя устойчивые ассоциации именно с правообладателем, а не с конкретной разновидностью продукции, а именно: товаров 17 класса МКТУ - изоляторов, указанных в перечне заявки, поскольку это обозначение использовалось правообладателем и лицом, подавшим возражение, в качестве условного обозначения типа производимых товаров.

По завершении рассмотрения возражения в Палату по патентным спорам от правообладателя товарного знака «ОСК» по свидетельству №300809 поступило Особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что, помимо ГОСТ Р 52082 – 2003, правообладатель при производстве изоляторов использовал другие ГОСТы, однако, поскольку никаких

материалов в подтверждение этих доводов не представлено, они не могут быть рассмотрены по существу.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.04.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300809 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**



09 - приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертметры (оптические); аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для анализов (за исключением медицинской); аппараты коммутационные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены; батареи анодные; батареи гальванических элементов; вариометры; вилки, розетки штепсельные; вискозиметры; выключатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выводы (электрические); выключатели закрытые (электрические); выпрямители тока; гальванометры; гелиографы; гигрометры; датчики; денсиметры; денситометры; жилы идентификационные для электрических проводов; зуммеры; зуммеры электрические; инверторы (электрические); корпуса аккумуляторов электрических; материалы для электрических проводов линий электропередач; металлодетекторы для промышленных и научных целей; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители электрические; панели управления электрические; переключатели электрические; полупроводники; поляриметры; предохранители; предохранители плавкие; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; разъемы штепсельные; реле времени; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; трансформаторы электрические понижающие; указатели электрические утечки тока (на землю, на массу); указатели электронные световой эмиссии; устройства распределительные автоматические; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; электропроводка.