

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.05.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 217844, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН», г. Пушкино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ШРУС» по свидетельству № 217844 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.07.2002 по заявке № 2000719490 с приоритетом от 01.08.2000 на имя ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей», г. Пермь, в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 217844, зарегистрированного 06.06.2017 за № РД0224546, приобретателем исключительного права на указанный товарный знак стало

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Смазок и Химии», г. Архангельск (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2018, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ШРУС» по свидетельству № 217844 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, издательство «Юридическая литература», 22 октября 1992 г., № 42, ст. 2322, период действия редакции: 17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон).

Возражение основано на следующих доводах:

- регистрация товарного знака по свидетельству № 217844 в отношении части товаров 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие, масла смазочные, консистентные смазки, смазочные материалы» противоречит пункту 1 статьи 6 Закона;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 217844 в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; химические вещества для очистки масел; химические вещества для удаления нагара в двигателях», 02 класса МКТУ «вещества, предохраняющие металлы от коррозии», 04 класса МКТУ «жиры технические» противоречит пункту 2 статьи 6 Закона;

- согласно справочнику «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости» (Москва, изд. центр «ТЕХИНФОРМ», 1999 г.) «ШРУС-4» является пластичной смазкой и представляет собой: «нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки»;

- основным назначением смазки «ШРУС-4» является смазка шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения;

- наименования смазок устанавливаются в соответствии с межгосударственным стандартом – ГОСТ 23258-78 (введен в действие 01.07.1979) «Смазки пластичные. Наименование и обозначение», согласно пункту 1.1 которого наименование пластичной смазки должно состоять из одного слова, а согласно пункту 2.1 «обозначение пластичной смазки кратко характеризует ее назначение, состав и свойства»;

- наименование «ШРУС» было выбрано не случайно, в соответствии с ГОСТ оно используется для указания на основное назначение смазки – шарнир равных угловых скоростей (аббревиатура ШРУС);

- смазка «ШРУС-4» включена в межгосударственный стандарт «Масла, Смазки и Специальные жидкости» ГОСТ 26191-84 (введен в действие 01.03. 1984), которым был установлен ограничительный перечень смазочных масел, пластичных смазок и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, и порядок их назначения;

- основным назначением смазки «ШРУС-4» является применение для шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения;

- данная смазка является влагостойкой, с улучшенными противоизносными свойствами;

- шарниры равных угловых скоростей отдают энергию вращения от мотора к ведущим колесам через подшипники (см. например: <http://fb.ru/article/214720/shrus-cto-eto-za-detal-i-kak-ona-ustroena>);

- ГОСТ 3189-89 «Подшипники шариковые и роликовые» (введен в действие 01.01.1991) также содержит указание на «ШРУС-4» как на пластичную смазку, закладываемую в подшипники закрытого типа;

- название смазки «ШРУС-4» установлено нормативным документом, кроме того, нормативными документами установлены ее назначение и основные свойства;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение «ШРУС-4» как термин широко применялось в различных справочниках и популярном журнале «За рулем», предназначенным как для специалистов, так и

широкого круга автолюбителей: «Химики автолюбителям» (1992 г.), «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112» (1999 г.), «Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и их модификаций» (1996 г.), журнал «За рулем» (декабрь 1994 г.), журнал «За рулем» (август 1995 г.), журнал «За рулем» (июнь 1993 г.), журнал «За рулем» (сентябрь 1994 г.), автореферат диссертации «Комплексные кальциевые смазки на основе отходов масло-жирового производства» (1997 г.);

- смазка «ШРУС-4» упоминается в описании к патенту Российской Федерации на изобретение № 2161177 с приоритетом от 29.07.1999;

- смазка «ШРУС-4», «ШРУС-4М» включена в извещение № 41635 горюче-смазочных материалов для эксплуатации автомобилей ВАЗ, утвержденное главным конструктором АвтоВАЗа 27.10.1999 и содержащее сведения о горюче-смазочных материалах, допущенных к применению на автомобилях ВАЗ;

- использование цифрового индекса в маркировке смазки (например, «ШРУС-4», «ШРУС-4М») не влияет на основное смысловое значение словесного обозначения «ШРУС», так как буквенные и цифровые индексы, согласно ГОСТ 23258-78 допускаются для различных модификаций одной смазки;

- широкое применение обозначения «ШРУС» в качестве наименования смазки, обладающей специальными свойствами и назначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.08.2000) свидетельствует о том, что обозначение «ШРУС» не обладает различительной способностью, поскольку применительно к смазкам указывает на назначение товара (предназначено для смазывания ШРУСов), а также свойства товара – пластичная смазка, обладающая влагостойкостью, улучшенными противоизносными свойствами и т.д.;

- широкое применение обозначения «ШРУС» в качестве наименования смазки, обладающей конкретными свойствами и назначением, безотносительно конкретного производителя в специализированной литературе, включение его в ГОСТ свидетельствуют о том, что обозначение «ШРУС» представляет собой общепринятый термин;

- указанные обстоятельства подтверждаются экспертным заключением, подготовленным Российским государственным университетом нефти и газа (национальный исследовательский университет) (НИУ) имени И.М. Губкина («слово «ШРУС» для специалистов в области разработки и применения пластичных смазок является общепринятым термином, указывающим на применение этой смазки в определенных узлах трения», «в случае применения слова «ШРУС» для пластичных смазок, оно будет прямо указывать на ее назначение – смазывания шарниров угловых скоростей»);

- согласно ГОСТ 23258-78 (введен в действие 01.07.1979) «Смазки пластичные. Наименование и обозначение» наименование смазки указывается в нормативно-технической и других видах документации на смазки, используют для обозначения продукции при заказе и при внесении в конструкторскую и технологическую документации;

- большинство смазок для «ШРУС» российского производства содержат в наименовании аббревиатуру «ШРУС» как указание на целевое назначение: смазка «ШРУС-4» (изготовитель Бердянский опытный нефтемаслозавод «АЗМОЛ»), смазка «ШРУС-4» (изготовитель ООО «Газпромнефть-смазочные материалы»), смазка «ШРУС-4» (изготовитель ОАО НК «Роснефть»), смазка «ЛУКОЙЛ ШРУС-4» (изготовитель ООО «Инновационные Технологии Смазок»), смазка «ШРУС-4М» (изготовитель ООО «Завод имени Шаумяна), смазка «ШРУС-4» (изготовитель ООО «Новочеркасский завод смазочных материалов»), смазка пластичная «ШРУС-4» (изготовитель АО «Обнинскоргсинтез»), смазка «ШРУС-МС» (изготовитель ООО «ВМПАВТО»), автомобильные смазки «АГРИНОЛ ШРУС-00» и «АГРИНОЛ ШРУС-4» (изготовитель ООО «Агро ойл») и др.;

- большинство производителей выпускают смазку «ШРУС» по ТУ, разработанным еще в 1981 году (ТУ 38УССР 201312-81) и в 1994 году (ТУ 0254-001-00148820-94);

- одному лицу не может принадлежать исключительное право на товарный знак «ШРУС», поскольку у любого производителя смазок может возникнуть

необходимость использовать данный термин в качестве указания на свойства и назначение смазки;

- товары 01 класса МКТУ «антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; химические вещества для очистки масел; химические вещества для удаления нагара в двигателях», товары 02 класса МКТУ «вещества, предохраняющие металлы от коррозии», товары 04 класса МКТУ «жиры технические», также как и смазки могут использоваться для технического обслуживания автомобилей, как правило, реализуются в одних и тех же магазинах, и, следовательно, их применение в отношении указанных товаров (не являющихся смазками) термина «ШРУС» способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств товара;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена тем, что ООО «Тектрон» является производителем смазок, имеет законный интерес в использовании данного описательного обозначения в своей экономической деятельности.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать недействительным представление правовой охраны товарному знаку «ШРУС» по свидетельству № 217844 в отношении всех товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 217844;
- (2) копия страницы Межгосударственного стандарта «Смазки пластичные», дата введения 01.07.1979;
- (3) копия страниц Межгосударственного стандарта «Масла, смазки и специальные жидкости», ГОСТ 26191-84, дата введения 01.01.1985, переиздание 2011 г.;
- (4) копия страниц Государственного стандарта СССР 3189-89 «Подшипники шариковые и роликовые», дата введения 01.01.1991;
- (5) распечатка описания изобретения по патенту № 2 161 177;

(6) копия извещения АВТОВАЗ № 41635 к «Руководству по эксплуатации автомобилей ВАЗ», Тольятти, октябрь, 1999 г.;

(7) копия автореферата диссертации «Комплексные кальциевые смазки на основе отходов масло-жирового производства», выполненной в Государственной Академии нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, 1997 г.;

(8) копия страниц «Руководства по эксплуатации автомобилей 2108, 2109 и их модификаций», АО «АВТОВАЗ», 1996 г.;

(9) копия страниц книги И.Г. Фукс «Добавки к пластичным смазкам», Москва, издательство «Химия», 1982 г.;

(10) распечатка от 23.10.2017 извещения АО «АВТОВАЗ» «Горюче-смазочные материалы для эксплуатации автомобилей ВАЗ», утвержденного 25.05.1997;

(11) копия страниц справочника под ред. В.М. Школьников «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение», Москва, издательский центр «Техинформ», 1999 г.;

(12) копии страниц справочного издания «Химики – автолюбителям», Санкт-Петербург, издательство «Химия», 1992 г.;

(13) копия страниц печатного издания «Автомобили ВАЗ-2110, -2111, -2112. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. С рекомендациями журнала «За рулем», К.Б. Пятков, А.П. Игнатов, С.Н. Косырев и др. – Москва, издательство «За рулем», 1999 г.;

(14) копии страниц журналов «За рулем», декабрь 1994 г., август 1995 г., июнь 1993 г., сентябрь 1994 г.;

(15) копия страниц каталога Завода имени Шаумяна;

(16) распечатка из сети Интернет сведений, касающихся ТУ 0254-001-00148820-94 «Смазка пластичная «Шрус-4М», ТУ 38 УССР 201312-81;

(17) сведения о смазке «ШРУС-4М» (<http://www.spbtdms.ru>);

(18) копия страниц лабораторного практикума «Автомобильные эксплуатационные материалы», А.И. Грушевский, С.В. Мальчиков; ТГТУ, Красноярск, 2002 г.;

(19) копии деклараций о соответствии, 21.11.2014, 29.12.2015, 12.04.2016, 18.04.2017, 02.05.2017, 31.05.2017, 16.06.2017, 03.07.2017, 13.11.2017;

(20) копия заключения эксперта Ю.Н. Киташова № 1-2018 от 18.01.2018, утвержденного проректором по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

(21) копия претензии правообладателя в адрес лица, подавшего возражение;

(22) копия письма от 28.03.2018 ООО «Производство Завод имени Шаумяна».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- словесное обозначение «ШРУС» является фантазийным в отношении заявленных товаров;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак применительно к товарам 04 класса МКТУ являлся на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака общепринятым термином либо указывал на вид, свойство, назначение товаров;

- ссылка лица, подавшего возражение, на справочник «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости» не дает основания полагать, что слово «ШРУС» относится к одной из вышеперечисленных категорий, поскольку в указанном справочнике слово «ШРУС» упоминается лишь в разделе «Ассортимент и области применения смазок», наряду со смазкой «ШРУС» в нем упоминаются и иные смазки, такие как «Литол», «Фиол» (исходя из логики лица, подавшего возражение, необходимо все эти смазки причислить к общепринятым терминам);

- состав смазки «ШРУС» лицо, подавшее возражение, выдает за определение этой смазки;

- в ГОСТ 26191-84 указаны не виды смазочных масел, пластичных смазок и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, а перечень смазочных масел, пластичных смазок и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, то есть ГОСТ не устанавливает наименование «ШРУС» как вид товара;

- в соответствии с таблицей, имеющейся в данном документе, смазка «ШРУС» изготавливается на основе ТУ 38 УССР 201312-81, таким образом, наименование «ШРУС» не является ГОСТИрованным;

- производство смазки «ШРУС» не производилось различными производителями в соответствии с ГОСТ, смазка «ШРУС» выпускалась на основе технических условий, контролем соблюдения которых занимается сам производитель; технические условия являются собственностью того, на кого они зарегистрированы;

- ГОСТ 3189-89 «Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений» устанавливает систему условных обозначений подшипников; смазка «ШРУС» в нем указана как марка, наряду с такими, как «ЭРА», «ЦИАТИМ», «СЭДА», следовательно, и в данном документе слово «ШРУС» фигурирует лишь как название смазки, а не как термин;

- именно как название смазки, а не как термин слово «ШРУС» использовалось и в литературе для автомобилистов и в журналах «За рулем»;

- везде слово «ШРУС» употребляется в сочетании с определяющим словом «смазка», в специализированной литературе слово «ШРУС» используется в таблицах в графе «Наименование», – все это подтверждает, что сами авторы этих изданий воспринимают слово «ШРУС» как название одной из смазок наряду с другими смазками;

- в извещении № 41635 «Горюче-смазочные материалы для эксплуатации автомобилей ВАЗ» информация о смазке «ШРУС» приведена в таблице «Перечень смазок, допущенных для технического обслуживания автомобилей ВАЗ» в графе «Марки смазок» наряду с другими марками смазок, в том числе и иностранного производства, что еще раз подтверждает тот факт, что слово «ШРУС» воспринимается главным конструктором АВТОВАЗа как название, марка одной из смазок;

- утверждение лица, подавшего возражение, о широком применении обозначения «ШРУС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака является ошибочным;

- использование обозначения «ШРУС» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака говорит лишь о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака Открытое акционерное общество «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей» до даты приоритета производил товары и маркировал их обозначением «ШРУС» без регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, что не противоречило действующему законодательству;

- доказательства, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат сведений о том, что обозначение «ШРУС» широко использовалось в качестве названия определенного вида товара не только специалистами соответствующей отрасли промышленности, работниками торговых предприятий, но и потребителями товаров 04 класса МКТУ;

- сведения, доказывающие, что в сознании указанных категорий лиц возникла устойчивая взаимная связь между товаром с определенными признаками и свойствами с тем обозначением, которое использовалось в качестве его наименования, отсутствуют;

- экспертное заключение, представленное лицом, подавшим возражение, не может быть учтено, поскольку оно является частным мнением одного лица и не содержит доказательств того, что слово «ШРУС» на дату приоритета являлось общепринятым символом или указывало на вид, качество, свойство товаров;

- упомянутые в заключении документы свидетельствуют о том, что под названием «ШРУС» выпускалась продукция до даты приоритета товарного знака, однако, данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что указанное обозначение стало видовым наименованием товара;

- материалы возражения не содержат никаких документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак является лексической единицей, характерной для той или иной конкретной области науки или техники, то есть общепринятым термином;

- отсутствуют сведения об использовании обозначения «ШРУС» в качестве общепринятого термина либо указания на вид или свойства того или иного товара;

- общедоступные словари и энциклопедии также не содержат слова «ШРУС»;

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой указание на вид и свойства товаров, является ошибочным, так как данный товарный знак сам по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название того или иного конкретного товара, приведенного в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака в соответствии с МКТУ, не является обозначением, применяемым различными производителями для описания ими каких-то определенных характеристик (свойств), присущих товарам и известных потребителю;

- нет никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, воспроизводящим общепринятый термин либо характеризующим соответствующие товары по их виду или свойствам, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

- исключительное право правообладателя на правомерно зарегистрированный товарный знак исключает саму возможность его использования иными лицами без согласия правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии от 06.08.2018 лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

(23) распечатка из сети Интернет статьи «Шарнир равных угловых скоростей», Википедия;

(24) распечатка из он-лайн словаря «Химическая энциклопедия» сведений о смазке «ЛИТОЛ».

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (01.08.2000), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом

Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия редакции: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1.1 Правил (абзац 6) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, 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

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, в частности, обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

При рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пунктах 1 и 2 статьи 6 Закона,

при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно декларациям о соответствии (19) лицо, подавшее возражение, осуществляет серийный выпуск различных смазочных материалов, в том числе смазки «ШРУС-4». Также из представленных документов (21) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «ШРУС» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, относящимися к 04 классу МКТУ, имеющимся в перечне оспариваемой регистрации, коллегия усматривает заинтересованность ООО «ТЕКТРОН», г. Пушкино, в подаче возражения, поступившего 03.05.2018.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 217844 представляет собой словесное обозначение «ШРУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона и основано на материалах (1) – (22).

Что касается дополнительных материалов (23) и (24), представленных на заседании коллегии от 06.08.2018, то, применяя положения пункта 2.5 Правил ППС, коллегия сочла возможным считать данные материалы общедоступными словарно-справочными источниками, то есть материалами, которые могут быть отнесены к общему объему доказательной базы, представленной с возражением.

Однако, коллегия отмечает, что материалы из Википедии (23), из он-лайн словаря (24), распечатки из сети Интернет (16), (17) не содержат даты или относятся к периоду, позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного

знака (01.08.2000), то есть являются документами, которые напрямую не могут доказывать отсутствие охраноспособности рассматриваемого товарного знака.

Согласно возражению несоответствие оспариваемого товарного знака в отношении товаров *«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; консистентные смазки; смазочные материалы»* 04 класса МКТУ пункту 1 статьи 6 Закона обосновано тем, что обозначение «ШРУС» для этих товаров не обладает различительной способностью, является общепринятым термином, указывает на вид, свойство, назначение товаров.

Поскольку довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, не был подтвержден ссылками на какие-либо терминологические словари или специализированные отраслевые справочники, то у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является лексической единицей, характерной для конкретной области науки или техники, связанной с товарами 04 класса МКТУ, следовательно, отсутствуют основания для признания обозначения «ШРУС» общепринятым термином.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «ШРУС» не обладает различительной способностью в отношении части товаров 04 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Обозначение «ШРУС» не является простым указанием товаров *«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; консистентные смазки; смазочные материалы»*, не является общепринятым сокращенным наименованием организации, предприятия, отрасли или их аббревиатурой. Таким образом, соответствующий довод возражения, с точки зрения применяемой правовой базы, следует признать неубедительным.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ШРУС» для упомянутых товаров 04 класса МКТУ указывает на вид, свойство, назначение товаров, то коллегия установила следующее.

Обозначение «ШРУС», вопреки доводам правообладателя, не является фантазийным. Представленные с возражением источники (в частности, издание «За рулем», август 1995 г. (14)) позволяют сделать вывод о том, что оспариваемое

обозначение представляет собой аббревиатуру от словосочетания «шарнир(ы) равных угловых скоростей», то есть сокращенное наименование детали автомобиля.

Устойчивый характер этой аббревиатуры прослеживается из представленных с возражением источников, в частности, ГОСТ 26191-84 (3) (стр. 71), справочника (11) (стр.337), справочного издания «Химики – автолюбителям» (12) (стр. 62).

При этом представленные с возражением источники подтверждают тот факт, что до даты подачи заявки № 2000719490 обозначение «ШРУС» указывалось в наименовании смазки (смазочного материала) «ШРУС-4» и «ШРУС-4М», предназначенной для применения в упомянутой выше детали автомобиля.

В частности, согласно справочному изданию «Химики – автолюбителям» (12) (стр. 66) смазка «ШРУС-4» была разработана специально для шарниров равных угловых скоростей автомобиля «Нива», в дальнейшем ее стали использовать и в шарнирах ВАЗ-2108 и других переднеприводных моделях. Кроме того, в данном источнике отмечается, что «равноценной замены для смазки ШРУС-4 в шарнирах привода колес нет».

Указание до 01.08.2000 марки смазки «ШРУС-4» в ГОСТ (3), (4), в литературе, предназначенной для специалистов автомобильной отрасли (6), (10), (18) а также в литературе, предназначенной для широкого круга лиц – автовладельцев (8), (13), (14) свидетельствует о том, что она имела широкое распространение, была известна потребителям и специалистам в качестве смазки для шарниров привода в автомобилях (в том числе шарниров равных угловых скоростей). Иными словами, при восприятии обозначения «ШРУС», маркирующего смазочные материалы, потребители и специалисты понимали, что речь идет о смазке для шарниров равных угловых скоростей (шарниров привода колес/привода колес с шарнирным соединением), то есть специальной автомобильной смазке, обладающей присущими только данному виду смазки характеристиками.

В частности, в журнале «За рулем», август 1995 г. (14), отмечается следующее: «В ШРУСы допустимо закладывать отечественную специальную смазку ШРУС-4 или смесь: 50 % «Литола-24» и 50 % ТМ-5-18 (ТАД-17). Одним только «Литолом-24» пользоваться не стоит – в нем нет противозадирных добавок».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ШРУС» по отношению к товарам *«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; консистентные смазки; смазочные материалы»*, являющимся смазочными материалами, является описательным, поскольку в силу своего значения (шарнир равных угловых скоростей) указывает на назначение товара: применение смазки для соответствующих шарниров.

Что касается свойств смазки «ШРУС-4», то представленные с возражением материалы (11) свидетельствуют о том, что она представляет собой нефтяное масло, содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Аналогичные указания в отношении состава смазки «ШРУС-4» содержатся в описании изобретения по патенту № 2 161 177 (5).

В отношении довода правообладателя о том, что использование обозначения «ШРУС» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака говорит лишь о том, что ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей» до даты приоритета производило товары и маркировало их обозначением «ШРУС» без регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, что не противоречило действующему законодательству, необходимо отметить следующее.

Представленное лицом, подавшим возражение, извещение АВТОВАЗ (6), содержащее указание на смазки «ШРУС-4», «ШРУС-4М», «СПЕКТРОЛ ШРУС» как рекомендованные для технического обслуживания автомобилей ВАЗ (стр. 8), в качестве изготовителей этих смазок называет: АО «Азовские смазки и масла» (АЗМОЛ), г. Бердянск (Украина), АО «Завод им. Шаумяна», Санкт-Петербург, АО «Спектр-Авто», Москва. Извещение (10) (стр. 6/9) указывает на Бердянский ОНМЗ, г. Бердянск (Украина), АО «Завод им. Шаумяна», Санкт-Петербург, НПФ «Спектр-Авто», Москва. Указанные материалы в совокупности с каталогом (15), а также письма (22) могут служить основанием для вывода о том, что помимо ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей», выпускавшего смазку «ШРУС-4» до даты подачи заявки № 2000719490 (на что указывается правообладателем в отзыве), существовали иные производители смазок, в наименовании которых встречается обозначение «ШРУС».

Коллегия отмечает, что производство смазок «ШРУС-4», «ШРУС-4М» осуществлялось, согласно имеющимся в деле доказательствам, на основании ТУ (в частности, ТУ УССР 201312-81, ТУ 0254-001-00148820-94), которые не разрабатывались ни правообладателем, ни ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей», что не отрицалось правообладателем в ходе заседания коллегии.

На основании вышеизложенного коллегия считает доказанным несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона в отношении товаров *«жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; консистентные смазки; смазочные материалы»* 04 класса МКТУ, как указывающего на назначение товаров.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 217844 оспаривается также на основании положений пункта 2 статьи 6 Закона, что обосновано доводом о том, что обозначение «ШРУС» в отношении товаров 01, 02 и товара *«жиры технические»* 04 классов МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара. В отношении указанных доводов коллегией установлено следующее.

К способным ввести в заблуждение могут быть отнесены обозначения (элементы обозначений), указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя. Способность обозначения ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре или о его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Товар *«жиры технические»* 04 класса МКТУ (так же как и масла технические) относится к родовой группе товаров «материалы смазочные». При этом ранее было установлено, что потребители имеют знание, возникшее до даты приоритета оспариваемой регистрации, о смазке «ШРУС-4» («ШРУС-4М»), которая имеет своей основой нефтяное масло.

Таким образом, в случае маркировки оспариваемым обозначением однородного, но иного по свойствам товара *«жиры технические»* существует вероятность возникновения у потребителей представления об определенном качестве товара (что этот продукт, являясь нефтяным маслом с определенными присадками, может служить смазкой для шарниров равных угловых скоростей), которое не соответствует действительности, поскольку смазка «ШРУС-4» и «ШРУС-4М», известная потребителю до 01.08.2000, производимая по ТУ УССР 201312-81, ТУ 0254-001-00148820-94, представляет собой нефтяное масло с определенными присадками (5), (18).

Товары *«вещества, предохраняющие металлы от коррозии»* 02 класса МКТУ оспариваемого перечня представляют собой защитные (антикоррозионные) покрытия, которые могут быть представлены в виде смазок и масел, то есть товаров, имеющих тот же вид, что смазка, известная потребителю, в наименовании которой используется обозначение «ШРУС», и которая применяется для шарниров равных угловых скоростей. В этой связи по отношению к данным товарам оспариваемое обозначение «ШРУС» также следует признать способным ввести потребителей в заблуждение относительно товара.

Товары *«антифризы, жидкости для гидравлических систем, жидкости тормозные, жидкость трансмиссионная»*, *«химические вещества для удаления нагара в двигателях»* 01 класса МКТУ являются препаратами, используемыми в машинах и механизмах, а также двигателях, в том числе, в автомобилях. Общая сфера применения этих жидкостей (часть из которых имеет маслянистую форму, например, жидкости для гидравлических систем) и рассматриваемых смазочных материалов – для автомобилей и их узлов, предопределяет совместную встречаемость данных товаров при реализации, что, в случае маркировки данных товаров обозначением «ШРУС», может привести к ошибочному представлению потребителей относительно вида, свойств и назначения этих товаров.

Что касается товаров *«химические вещества для очистки масел»* 01 класса МКТУ оспариваемого перечня, то они предназначены для химической очистки масел, в том числе, нефтяных, используемых в качестве основы для смазки

«ШРУС-4» («ШРУС-4М»), известной потребителям и специалистам. Указанное обуславливает возможность неверного ориентирования относительно сферы применения химических веществ, маркированных обозначением «ШРУС», что свидетельствует о вероятности неверного представления относительно товара.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении товаров 01, 02 и части товаров 04 классов МКТУ пункту 2 статьи 6 Закона следует признать убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 217844 недействительным в отношении всех товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ.