

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 возражение, поступившее 02.09.2020, поданное Акционерным обществом «Технодинамика», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 124775, при этом установила следующее.

ТА

Регистрация оспариваемого товарного знака « **ТА** » с приоритетом от 31.03.1993 по заявке № 93013297 произведена 30.05.1995 на имя Акционерного общества открытого типа «Научно-производственное предприятие «Аэросила», Московская область, в отношении товаров 07 класса МКТУ «*двигатели, включенные в 7 класс*», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 124775.

В результате изменений наименования и/или места нахождения, внесенных в Госреестр 29.09.2003, 09.04.2013, 29.03.2019, в настоящее время владельцем товарного знака по свидетельству № 124775 является Публичное акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила», Московская область (далее – правообладатель). Срок действия правовой охраны товарного знака «ТА» продлен до 31.03.2023.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 124775 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- оспариваемый товарный знак «ТА» используется для обозначения вспомогательных силовых установок (вспомогательный газотурбинный двигатель);

- разработки вспомогательных силовых установок типа «ТА» (Турбоагрегаты ТА-1, ТА-1П, ТА-2Ф) осуществлялись ПАО «НПП «Аэросила» с середины 50-х годов, вспомогательная силовая установка ТА-6 была разработана в 1964 году (снята с производства в 1986 году), также ПАО «НПП «Аэросила» были разработаны: ТА-6А, ТА-6А1, ТА-6Б (1969 г.), ТА-6В (1974 г.), ТА-8, ТА-12 (1979 г.), ТА-1 2А, ТА-12-60 и пр.;

- с середины 60-х годов серийное производство и ремонт ВСУ ТА-6А и пр. осуществляет Акционерное общество «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (АО «УАП «Гидравлика»), являющееся организацией холдинга АО «Технодинамика»;

- обозначение «ТА» с начала разработки использовалось как обозначение номенклатуры изделий, изначально было интегрировано в документацию, связанную с производством вспомогательных силовых установок и неотделимо от самих изделий, учитывая производственный процесс и порядок их приемки заказчиками;

- обозначение «ТА» указывается в формуляре изделия, руководстве по технической эксплуатации, заводском знаке (устанавливается на вспомогательные силовые установки); на множество деталей вспомогательных силовых установок должна быть нанесена маркировка, которая, в свою очередь, включает обозначение «ТА»;

- сведения о данных вспомогательных силовых установках с использованием буквенного обозначения как типового признака освещены в литературе, например, «Вспомогательные силовые установки самолетов. Учебное пособие» (Н.Н. Павловский, 1977 г.), «Ремонт вспомогательных силовых установок самолетов» (Н.Н. Павловский, К.В. Петров, 1981 г.), «Аэросила: судьба и люди» (О.А. Никонов, Д.А. Боев, В.К. Украинский, 2014 г.); «Служение авиации – смысл их жизни» (Воробьев В.П., 2014 г.);

- в названных источниках отражено, что двигатели типа «ТА» являются вспомогательными силовыми установками;

- обозначение «ТА» не приобрело различительную способность по причине того, что на дату регистрации оно фактически не идентифицировало товары и услуги правообладателя, что подтверждается, тем обстоятельством, что на дату регистрации обозначение «ТА» находилось в широком употреблении специалистами авиационной промышленности, и производство товаров с указанным обозначением осуществлялось не только непосредственно правообладателем, а также иными изготовителями;

- обозначение «ТА» на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака приобрело известность среди широкого круга лиц (потребители, изготовители, научные сотрудники и пр.) и на протяжении более 30 лет использовалось третьими лицами при осуществлении деятельности;

- учитывая осуществление разработки в советский период, правообладателем результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выраженных в соответствующей документации является Российская Федерация согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;

- действия правообладателя по регистрации товарного знака «ТА» могут расцениваться как недобросовестное поведение, направленное исключительно на устранение присутствия третьих лиц на рынке определенного товара.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 124775 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) справка от 21.07.2020 о производстве и ремонте двигателей АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»;

(2) акт от 13.06.1973 о передаче технической документации от Предприятия А-1270 к Предприятию Р-6094;

(3) акты от 14.12.1978 о передаче технической документации от Предприятия А-1270 к Предприятию Р-6094;

(4) акты и протоколы;

(5) публикация регистрации № 124775;

(6) страницы изданий «Ремонт вспомогательных силовых установок самолетов» (1981 г.), «Вспомогательные силовые установки самолетов» (1977 г.), «Снижение авиации – смысл жизни» (2014 г.).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и до заседания коллегии, назначенного на 17.11.2020, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- генеральный директор АО «Технодинамика» не подтвердил свои полномочия действовать от имени и в интересах АО «УАП «Гидравлика»;

- серийное производство и ремонт вспомогательных силовых установок «ТА-6А» не подтверждено;

- не ясна смысловая связь вспомогательных силовых установок и обозначения «ТА»;

- не представлены формуляры изделия, руководство по технической эксплуатации;

- отсутствуют разъяснения понятия «вспомогательные силовые установки»;

- монографии выражают субъективную авторскую позицию, нельзя утверждать, что обозначение «ТА» не приобрело различительную способность;

- отсутствует отчет от специалистов авиационной промышленности, с которыми был проведен социологический опрос;

- отсутствует решение суда, которым действие правообладателя расценивается как недобросовестное;

- между ПАО «НПП «Аэросила» и АО «УАП «Гидравлика» имелся ряд договоров, в том числе лицензионное соглашение № 770/132/1-12, предметом которого являлось предоставление неисключительного права на изготовление узлов в сборку вспомогательного газотурбинного двигателя «ТА12-60» (продукции) с целью его производства и продажи под брендом «ТА»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «ТА», которое не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, общепринятым символом или термином, характеризующим товары, в том числе, указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представлением формы товара, которая определяется, исключительно или главным образом, свойством или назначением товаров;

- следует учитывать практику Суда по интеллектуальным правам, согласно которой аббревиатура является словом;

- правообладатель более 60 лет разрабатывает, изготавливает и реализует свою продукцию на рынке изделий 07 класса МКТУ, в частности, двигателей, под товарным знаком «ТА»;

- вошедшее в обиход производителей и эксплуатантов авиационной техники обозначение «ТА» однозначно указывает именно на разработчика данных товаров – ПАО «НПП «Аэросила»;

- с середины 60-х годов АО «УАП «Гидравлика» было предоставлено право пользования обозначением «ТА» при производстве двигателей, разработанных ПАО «НПП «Аэросила», однако, после регистрации оспариваемого товарного знака

право пользования им для маркировки выпускаемой продукции предоставлялось на основании договоров;

- с 2019 года АО «УАП «Гидравлика» продолжило использовать товарный знак «ТА» без заключения договора, извлекая из этого необоснованную выгоду;

- довод возражения о том, что обозначение «ТА» использовалось с 1964 года для обозначения вспомогательных газотурбинных двигателей, ошибочен, поскольку для соответствующей продукции существуют иные маркировки (АИ-9, Saphir, ТГ-16, РУ19-300, ГТДЭ, ВСУ-10, ТА-6, ТА-14).

Исходя из вышесказанного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в полном объеме.

Правообладателем к отзыву приложена копия договора № 588 от 13.12.2006 между ОАО НПП «Аэросила» и ФГУП УАП «Гидравлика», а также приложения и дополнения к нему (7).

Лицо, подавшее возражение, представило пояснения на отзыв правообладателя, в которых отмечается, что лицом, подавшим возражение, является АО «Технодинамика», а не АО «УАП «Гидравлика», в связи с чем подписавшее возражение лицо обладает соответствующими полномочиями. Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает не относимыми и противоречивыми некоторые доводы отзыва, включая доводы, основанные на представленном договоре (7) и договоре в отношении технической документации, которые не имеют характера лицензионного соглашения. Обозначение «ТА» является номенклатурным, причем технологическим процессом предусмотрено обязательное нанесение соответствующего обозначения, оно указывается в информации о закупочных процедурах, в документации, сопровождающей вспомогательные силовые установки (приведены новые источники: <https://teharmy.tiu.ru/p362456660-dvigatel-vs.html>, <https://meshok.net/item/153796423>, <https://meshok.net/item/146329662>, <https://meshok.net/item/64448893>).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

(8) копия лицензионного соглашения № 770/132/1-12 от 10.05.2012 между АО «Технодинамика» и АО «УАП «Гидравлика» с дополнением;

(9) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении АО «Технодинамика»;

(10) копии страниц производственных документов, 1993 г.;

(11) фотография агрегата с табличкой (шилд).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом даты (31.03.1993) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя положения упомянутого выше Закона, а также Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), утвержденной председателем Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 6 марта 1980 г. (в редакции приказа Госкомизобретений СССР от 29 ноября 1983 года № 131) (далее – Инструкция).

Согласно пункту 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.

Пунктом 3.1.1.1 Инструкции разъяснено, что к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Примеры таких обозначений: рубероид, термос, вазелин.

Пунктом 3.1.2 Инструкции поясняется, что к обозначениям, не обладающим различительными признаками или носящим описательный характер, относят, например, обозначения, состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером, общепринятых наименований, простых изображений товаров, сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

ТА

Оспариваемый товарный знак « **ТА** » по свидетельству № 124775 выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*двигатели, включенные в 7 класс*».

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, было указано на наличие хозяйственной связи его и АО «УАП «Гидравлика», осуществляющего производство товаров, маркируемых обозначением «ТА».

Коллегия приняла к сведению представленные справку (1), акты (2)-(4), а также дополнительные материалы (8)-(11), как иллюстрирующие заинтересованность подавшего возражение лица.

Возражение сводится к доводам о том, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью, вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а также к недобросовестному поведению правообладателя. Подтверждением указанных доводов служат материалы (1) – (6).

При этом часть источников (6), датированных 2014 годом, и представленные дополнительные сведения сайтов <https://teharmy.tiu.ru>, <https://meshok.net> не имеют ретроспективы и поэтому не относятся к доказательствам отсутствия охраноспособности товарного знака по свидетельству № 124775.

В отношении довода лица, подавшего возражение, об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности, коллегия отмечает следующее.

ТА

Оспариваемый товарный знак « **ТА** » содержит гласную букву («А»), следовательно, не может быть признан обозначением, представляющим собой отдельные буквы, не имеющие словесного характера.

Согласно заявочным материалам правообладателем было указано, что «ТА» расшифровывается как «турбоагрегат». Иными словами, именно это смысловое содержание заложено правообладателем в оспариваемое обозначение. Однако, общедоступные словарные источники (<http://sokr.ru/ta/>) содержат множество различных смысловых значений обозначения «ТА» (тяговый агрегат, тягач аккумуляторный, тактическая авиация, торпедный аппарат, тормозная аппаратура, технический архив, танковая армия, трансаминаза, триперекись ацетона, трансформатор анодный, точка актуальности, торговый автомат и др.).

Коллегия приняла к сведению источники (б), указанные в возражении, однако, они не раскрывают содержание обозначения «ТА», следовательно, не свидетельствуют о том, что данное обозначение не обладает различительными признаками или носит описательный характер по отношению к определенным товарам.

В возражении также отмечается, что товары «вспомогательные силовые установки», содержащие маркировку «ТА», производятся лицом, подавшим возражение, в настоящее время, а также производились им задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении данного довода коллегия отмечает, что для признания обозначения «ТА» утратившим различительную способность и/или вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида в результате его использования различными независимыми предприятиями, могут быть представлены соответствующие доказательства.

Однако, в данном случае лицо, подавшее возражение, приводит сведения (1), (2), (3) о производстве двигателей с маркировкой «ТА» лишь двумя субъектами (АО «УАП «Гидравлика» и правообладателем), что само по себе не достаточно для вывода об утрате различительной способности обозначением «ТА». Более того,

представленные сведения декларативны, поскольку с возражением не представлены документы об использовании обозначения «ГА» до 31.03.1993.

Упоминание в печатных изданиях обозначения «ГА» как средства маркировки двигателей и/или вспомогательных силовых установок, не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона, поскольку эти упоминания не подтверждают восприятие потребителями оспариваемого обозначения как родового или видового наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Кроме того, представленное издание «Ремонт вспомогательных силовых установок самолетов» (1981 г.) не содержит выходных данных, а публикация «Вспомогательные силовые установки самолетов» (1977 г.) выпущена незначительным тиражом, что приводит к неубедительности довода лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ГА» воспринималось на 31.03.1993 потребителями и специалистами как номенклатурное, не способное индивидуализировать товары определенного производителя.

Относительно довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 124775 является недобросовестным поведением его правообладателя, коллегия отмечает, что установление соответствующего факта не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 124775.