

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297742, поданное ООО НПО «Сибирский Машиностроитель», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004714180/50 с приоритетом от 25.06.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.11.2005 за №297742 на имя Открытого акционерного общества «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири», г. Томск (далее—правообладатель) в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №297742 представляет собой обозначение «ВПГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №297742 противоречит требованиям, установленным пунктами 1, 3 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, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ВПГ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;
- сочетание букв «ВПГ» неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, поэтому их слитное чтение невозможно;
- буквенное сочетание «ВПГ» является общепринятым термином, применяемом в науке и технике для обозначения высоконапорных пеногенераторов, что подтверждается приложенными к возражению материалами. Данный термин известен в Российской Федерации в отношении товаров «огнетушители, в частности, генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров (высоконапорные пеногенераторы)» с 1996 года;
- буквы, включенные в состав сокращения «ВПГ» имеют определенное значение: «В» - высоконапорный; «П» - пено-; «Г» - генератор;
- обозначение «ВПГ» указывает на конкретный вид товара – высоконапорный пеногенератор, который в качестве указания на вид огнетушителя, используется многими российскими производителями, начиная с 1998 года;
- оспариваемый товарный знак в отношении товаров 09 класса МКТУ, не относящихся к высоконапорным пеногенераторам, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара;
- обозначения «ВПГ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку данное обозначение использовалось различными производителями до даты регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297742 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- В.И. Даль. Толковый словарь русского языка. Современная версия. «Эксмо-пресс», 2001 г. (1);

- «Орфографический словарь русского языка», «АСТ-ПРЕСС», 2000г. (2);
- сведения из словаря slovari.yandex.ru (3);
- порядок применение пенообразователей для тушения пожаров (Инструкция), М., 1996г. (4);
- руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (5);
- рекомендации по использованию пенообразователей по 6АЗА И «Меркуловский», М., 2003г. (6);
- Стандарт организации. Нормы пожарной безопасности (7);
- протокол испытаний средств и способов тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах (8);
- ГОСТ «Магистральные нефтепроводы. Системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения» (9);
- сведения с сайта [www.gerda.by/about/](http://www.gerda.by/about/) (10);
- Сертификат соответствия №РОСС RU.ББ02.Н00482 (11);
- сведения с сайта [www.gerda.ru/production/2/5](http://www.gerda.ru/production/2/5) (12);
- Сертификат пожарной безопасности ООО «ТехноМашСервис» (13);
- сведения с сайта <http://ssgas.ru/print/product/ph> (14);
- Сертификат соответствия на ООО «СервисСнабГаз» (15);
- копия обложки журнала «OIL GAS CHEMISTRY», №2/2004 (16);
- копия обложки журнала «Территория нефтегаз» (17);
- ТУ на высокопарные пеногенераторы ВПГ «Алфей» (18);
- Сертификат пожарной безопасности ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» (19);
- копии материалов с Интернет-сайта <http://himstalcon.ru/print/188> (20);
- копии материалов с Интернет-сайта [www/yandex.ru](http://www.yandex.ru) с результатами поиска по запросу «огнетушители ВПГ» (21);

- копия шильдика изделия производства ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» (22);

- копия договора поставки №37/СМ/10 от 28.05.2010 (23);

- копия спецификации №2 к договору поставки продукции №37/СМ/10 от 28.05.2010 (24);

- копия счета-фактуры 00000277 от 30.07.2010 (25);

- копия товарной накладной №125 от 30.07.2010 (26).

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

— правообладатель на стадии экспертизы предоставил материалы, подтверждающие то, что заявленное обозначение по заявке №2004714180/50 приобрело различительную способность в результате его использования;

— в дополнение правообладатель предоставляет сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных обозначением «ВПГ», и сведениях об экспонировании на выставках в Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «ВПГ»;

— из представленных лицом, подавшим возражение, источников информации нельзя установить, что обозначение «ВПГ» является общепринятым термином, поскольку часть из них не являются словарно-справочными изданиями, не заверены надлежащим образом, не содержат сведений, относящихся к термину «ВПГ», имеют указания на другие обозначения пеногенераторов;

— обозначение «ВПГ» не воспринимается прямо как описывающее вид и характеристику товара;

— оспариваемое обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, т.к. «высоконапорные пеногенераторы» являются огнетушителями. Следовательно, перечень товаров 09 класса МКТУ соответствует действительности;

— материалами возражения не доказано, что обозначение «ВПГ» использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №297742.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выдержки из журнала «ТТН» №6, №12/99, №2/2000, №6, №8, №9/2002, №7, №6/2003, №10, №9/2001 (27);
- Устав ОАО «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» (28);
- приложение к журналу «ТТН» №9, 2000г. (29);
- сведения с сайта ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (30);
- выдержки из Устава ЗАО «ТОМЗЭЛ» (31);
- материалы выставки «Газ.Нефть-2001», Справочное пособие (32);
- диплом лауреата Всероссийской программы – конкурса «100 лучших товаров России» (33);
- ГОСТ Р 53290-2009 «Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров» (34);
- «Трубопроводный транспорт нефти» под редакцией С.М.Вайнштока, 2т., М., ООО «Недра» - Бизнесцентр, 2004г. (35);
- копия рекламного листа 1997г. «высоконапорные генераторы пены» «PFG» фирмы «SKUM» (36);
- рекламный проспект 2001г. «пенный ствол высокого противодавления» «К» фирмы К.С.А. (37);
- информация из сети Интернет (38);
- страницы из книги «Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов», М, Изд.дом «Калан», 2002г. (39);

- копии писем от 22.06.2009 и 23.06.2009, копии листов из Руководства по эксплуатации (40).

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения относительно доводов правообладателя, изложенных в отзыве, и приобщены копии материалов с Интернет-сайта [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru) (41).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (25.06.2004) заявки №2004714180/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 (абзац 3);

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта (абзац 4).

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

Оспариваемый товарный знак свидетельству №297742 представляет собой обозначение «ВПГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «огнетушители, в частности, генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров (высоконапорные пеногенераторы)».

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Обозначение «ВПГ» выполнено стандартным шрифтом, не имеет характерного графического исполнения и состоит из трех согласных букв русского алфавита.

С точки зрения русского языка произношение трех подряд согласных букв «ВПГ» является затруднительным. Подтверждением данного факта является отсутствие слов в русском языке, начинающихся с сочетания согласных «ВПГ» и включающих его в себя.

Отсутствие гласной в составе обозначения не позволяет его признать словесным. Указанное позволяет рассматривать элемент «ВПГ» как простое сочетание согласных букв, не обладающее необходимой и достаточной индивидуализирующей способностью для запоминания его потребителями.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемое обозначение состоит исключительно из элементов, не обладающих различительной способностью, а, следовательно, подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам (5, 6, 7, 8, 10) видно, что до даты приоритета оспариваемой регистрации №297742 разработчиками высоконапорных пеногенераторов типа «ВПГ» являлись МИПБ, НПП «Герда». При этом обозначение «ВПГ» различными производителями использовалось с указанием разных типов пеногенераторов «ВПГ-10» «ВПГ-20», «ВПГ-40», ВПГ «Феникс» и т.д. В том числе, до даты подачи оспариваемого товарного знака на пеногенераторы ВПГ «Алфей», ВПГ «Феникс», ВПГ-10 (ВПГ-20, ВПГ-30, ВПГ-40) «Алфей» были выданы сертификаты соответствия на имя различных производителей, а именно: ООО «ТехноМашСервис», ООО «СервисСнабГаз», ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» (13-15, 19).

Обозначение «ВПГ» - это автономное устройство, вырабатывающее пену низкой кратности из водного раствора пенообразователя, путем смешивания его с атмосферным воздухом в пропорции, определяемой конструкцией устройства. Высоконапорный генератор пены низкой кратности «ВПГ» применяется для тушения пожаров в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами и другими жидкостями. Предназначен для использования в установках подслоного пожаротушения (11, 12).

Вышеизложенное позволяет судить о том, что наряду с правообладателем товарного знака обозначение «ВПГ» применялось иными производителями в отношении выпускаемых ими товаров. В силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность до даты его приоритета по отношению к правообладателю, т.е. получил узнаваемость в отношении товаров конкретного лица.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов усматривается наличие внутренних документаций различных организаций, содержащих указание на



обозначение «ВПГ», разработанное до даты подачи заявки. В каждой такой документации элемент «ВПГ» присутствует в качестве обозначения вида продукции.

Элемент «ВПГ» использовался на товаре и в документации в качестве указания на свойства и вид товара – высоконапорный пеногенератор. Таким образом, позиционирование данного элемента осуществлялось в виде обычных характеристик продукции.

На основании проанализированных документов коллегия Палаты по патентным спорам установила, что элемент «ВПГ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №297742 является термином, применяемым в науке и технике для обозначения высоконапорных пеногенераторов, а также указывает на вид и свойства данных пеногенераторов. Следовательно, для части товаров 09 класса МКТУ «генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров (высоконапорные пеногенераторы)» обозначение «ВПГ» является описательным, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к прочим огнетушителям, оно будет ложным относительно вида и свойств товаров.

На основании изложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству №297742 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 и 3 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация №297742 будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, признаётся коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным в связи с наличием нескольких изготовителей высоконапорных пеногенераторов.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.09.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297742 недействительным полностью.**