

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2022, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Янтарь» (г. Самара) и Индивидуального предпринимателя Бояринцева С.Е. (Москва) (далее совместно – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686061, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Пружинный узел СИЛА» в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) произведена 04.12.2018 за № 686061 с приоритетом от 08.02.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сила-Центр», Самарская область, г. Самара (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ – *«детали крепежные металлические; изделия крепежные; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические»*.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 686061 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «Пружинный узел» является обозначением вида крепежа и использовалось различными авторами, производителями и компетентными органами, в том числе и в названиях действующих патентов, еще задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 686061, а именно до 08.02.2018;

- слова «Пружинный узел» не обладают различительной способностью, являются характеризующими товары, указывающими на их вид и свойства, а также уже давно вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида — пружинные узлы, крепежные элементы;

- заявка № RU 2010 108 497 А, поданная 30.07.2008, относится к изобретению «Пружинный узел», где спорный элемент используется в качестве простого описания вида крепежа;

- по ссылке <https://scooter-zip.ru/category/product/patriot-scg-212/uzel-pruzhinnyj-v-sbore/> можно видеть рекламу товара «Узел пружинный в сборе для скариффикатора бензинового PATRIOT SCG 212», производитель которого не является правообладателем спорного товарного знака;

- по ссылке <https://groomeru.ru/pruzhinnyi-uzel-v-sbore-Aescular/> можно видеть размещенный в Интернет-магазине товар «пружинный узел в сборе Aescular», который также не имеет отношения к правообладателю;

- по ссылке <https://krutilvertel.com/audi-a6-1997-glaval3-pruzhinnyj-uzel-i-pedal-scepleniya> можно увидеть выдержки из электронной книги по ремонту авто «KrutiVertel», в которой подробно описывается пружинный узел и педаль сцепления «AUDI А6» с 1997 года, в том числе процесс снятия и установки пружинного узла;

- заявка № RU 358 350 С1 на изобретение «Замыкающий пружинный узел переключательного механизма для воздушного автоматического выключателя», поданная 16.10.2007, не имеющая отношения к правообладателю, содержит упоминание словосочетания «Пружинный узел»;

- по ссылке <http://montazhnik02.ru/raznoe/16838-dlya-chego-primenyaetsya-pruzhinnyiy-uzel.html> можно видеть статью 2017 года о пружинном узле, подробном его описании: используется такой узел для предотвращения образования различных щелей между строительным материалом;

- по ссылке [https://www.nn.ru/community/build/stroika/pruzhinnye_uzly_dlya_der](https://www.nn.ru/community/build/stroika/pruzhinnye_uzly_dlya_derevyannogo_domostroeniya.html)
[evyannogo_domostroeniya.html](https://www.nn.ru/community/build/stroika/pruzhinnye_uzly_dlya_derevyannogo_domostroeniya.html) в диалогах специалистов упоминается понятие «пружинные узлы для деревянного домостроения»;

- по ссылке <https://klubstroitelei.com/259025570611857648/pruzhinnyi-uzel/> можно увидеть информацию о пружинном узле, размещенную 24.12.2013;

- по заявке № RU 99126157 на изобретение также упоминается «пружинный узел»;

- по ссылке <https://studfile.net/preview/3872817/page:17/> можно ознакомиться с выдержкой из курсового проекта студента Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, размещенного в открытых источниках 16.05.2015, в котором указываются характеристики пружинного узла;

- по ссылке <https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB> можно увидеть, что даже на торговой электронной площадке представлено восемь видов пружинных узлов различных производителей;

- по ссылке <https://m.nn.ru/t/31598949?topic=163280850> в форуме строительных объявлений «строительство и проектирование деревянных домов» за 2017 год можно видеть упоминание вида крепежа «пружинный узел» вместе с иными видами крепежей;

- в сертификате соответствия ИП Бояринцева орган по сертификации указал «пружинный узел» в качестве вида крепежа;

- «пружинный узел» активно использовался и используется различными лицами, компаниями, физическими лицами задолго до даты приоритета спорного товарного знака;

- регистрация оспариваемого товарного знака с указанием слов «пружинный узел» создает препятствия для использования данных слов в описании товаров, патентах, сертификатах;

- лица, подавшие возражение, являются заинтересованными в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 686061, поскольку выпускают

продукцию в соответствии с патентом № 200338 «Крепежный элемент для соединения элементов деревянных конструкций»;

- правообладатель подал в антимонопольную службу Самарской области жалобу, в которой обвиняет лиц, подавших возражение, в незаконном использовании оспариваемого товарного знака;

- правообладатель направил лицам, подавшим возражение, досудебные претензионные письма о незаконном использовании товарного знака «пружинный узел»;

- словосочетание «Пружинный узел» занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просили признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686061 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) Распечатки сведений о заявках на изобретение №№ RU 2010 108 497 А, RU 2 358 350 С1, RU 2 557 403 С1, RU 99 126 157 А, SU 1 616 945 А1;

(2) Распечатки из сети Интернет;

(3) Копия определения Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области от 12.09.2022 № 8545/8 с приложением копии жалобы ООО «Сила-Центр»;

(4) Копия досудебной претензии ООО «Сила-Центр» от 11.07.2022;

(5) Копия письма Заместителя прокурора Советского района города Самары от 18.08.2022 № 07-20-2022/1093-22-210.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 23.12.2022 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Пружинный узел СИЛА» является фантазийным и семантически нейтральным по отношению ко всему заявленному перечню товаров 06 класса МКТУ;

- понятия «пружинный узел» нет ни в технике, ни в видах крепежных изделий, ни в словарях;

- словосочетание «пружинный узел» состоит из двух известных словарных терминов: «пружина» и «узел», однако само словосочетание не имеет определений ни в технических справочниках, ни в словарях, ни в ГОСТах, ни в каких-либо иных достоверных изданиях (например, Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов, под редакцией Ложкина В.П., 2016 - 2020; ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения // Издание Стандартиформ, 2006);

- понятие «пружинный узел», употребляемое в различных публикациях, касается различных изделий, следовательно, под «пружинным узлом» может подразумеваться довольно широкий перечень элементов, относящихся к разным областям техники: нефти и газу, медицинской технике, автомобильной или железнодорожной технике, легкой или тяжелой промышленности, строительству или другим;

- без контекста невозможно определить, что понимается под пружинным узлом;

- если в патенте или заявке на выдачу патента упоминается «пружинный узел», то под «пружинным узлом» в патентной документации будет пониматься совокупность связанных между собой элементов, где основным или одним из основных элементов, выполняющих работу, будет пружина, при этом «пружинный узел» может относиться к различным областям техники;

- по заявкам №№ RU 2010 108 497 А, RU 99 126 157 А не были получены патенты;

- в Интернет-ссылках, указанных в возражении, а также заявках №№ RU 2010 108 497 А, RU 2 358 350 С1, RU 2 557 403 С1, RU 99 126 157 А, SU 1 616 945 А1 элемент, называемый «пружинным узлом», относится к различным областям техники и характеризует различные изделия;

- на Интернет-страницах <http://montazhnik02.ru/raznoe/16838-dlya-chego-primenyaetsya-pruzhinnyiy-uzel.html>, <https://studfile.net/preview/3872817/page:17/>,

https://www.nn.ru/community/build/stroika/pruzhinnye_uzly_dlya_derevyannogo_domostroeniya.html опубликованы материалы, касающиеся изделий правообладателя;

- по ссылке <https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB> представлено изделие лица, подавшего возражение;

- словосочетание «Пружинный узел СИЛА» использовалось ООО «Сила» (ОГРН 1096316006379) с 21.08.2009, то есть задолго до даты приоритета товарного знака;

- ООО «Сила» прекратило деятельность 10.02.2014, при этом учредителем правообладателя является то же лицо, которое являлось учредителем ООО «Сила»;

- поведение Бояринцева С.Е. является недобросовестным, поскольку он являлся сотрудником ООО «Сила» с 2009 года (последнее следует из публикаций с его страницы в социальной сети, из сведений сайта <http://www.oranzh-gvozdri.ru> (принадлежал ООО «Сила»), сведений о патенте на полезную модель № 90510);

- правообладатель является крупнейшим поставщиком крепежного элемента в такие магазины как «Леруа Мерлен», «ОБИ», Интернет-магазин «kuvalda.ru» (<http://www.uzel-sila.ru>);

- утверждения о том, что слова «Пружинный узел СИЛА» являются характеризующими товар, а также уже давно вошли во всеобщее употребление, являются не доказанными;

- оспариваемое обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к товарам 06 класса МКТУ, для его восприятия в виде словосочетания рядовому потребителю требуется применение рассуждений и домысливаний (пружинные – снабженный пружинами, сделанный на пружинах; узел – место, где связаны концы чего-нибудь, место схождения, скрещения каких-нибудь линий; сила – способность живых существ производить физические действие, энергия, порождаемая способностью управлять движениями мышц, только ед. – физическое воздействие, насилие, только мн. – жизнедеятельность, физическая энергия, бодрость, науч. – напряжение, энергия как причина, выводящая

тело, материю из состояния покоя или изменяющая направление, скорость движения);

- словосочетание «Пружинный узел», являющееся самостоятельным товарным знаком, в данном случае дополнительно усилено применением слова «СИЛА»;

- в оспариваемом товарном знаке «Пружинный узел СИЛА» доминирующим элементом является слово «СИЛА», хотя это никак не умаляет значения словосочетания «Пружинный узел», его репутации и оригинальности в качестве самостоятельного товарного знака;

- на имя правообладателя зарегистрированы также товарные знаки «УЗЕЛ СИЛА», «UZEL-SILA», «пружинный узел», «СИЛА» по свидетельствам №№ 818174, 818175, 724790, 434713, «старший» из которых имеет приоритет от 01.09.2009;

- в ситуации с обозначением «Пружинный узел» отсутствуют все необходимые признаки для признания его вошедшим во всеобщее употребление;

- специалистами отрасли крепежных изделий, в том числе для деревянного домостроения, словосочетание «Пружинный узел» используется только в отношении товаров конкретного правообладателя;

- нарушение исключительного права на товарный знак со стороны лиц, подавших возражение, послужило основанием для направления правообладателем в их адрес досудебных претензий и обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), после чего лица, подавшие возражение, изменили информацию на своих сайтах, заменив «пружинный узел» на «крепежный элемент»;

- на имя одного из лиц, подавших возражение, зарегистрирован товарный знак «SILAREX» по свидетельству № 826281, охраняемый в отношении товаров 06 класса МКТУ, который используется с изменениями, заключающимися в расположении частей «SILA» и «REX» на разных строках;

- лица, подавшие возражение, незаконно используют патент на полезную модель № 90510 и маркируют свою продукцию обозначением, сходным со словом «СИЛА»;

- в качестве вошедшего во всеобщее употребление для указания конкретного вида товара спорное обозначение не применяется ни в среде специалистов, ни в среде потребителей данного товара;

- в 2009 году ООО «СИЛА» разработало новый вид товара – крепежное изделие, обладающее особыми свойствами, качествами – и зафиксировало разработку в патенте на полезную модель № 90510;

- ООО «СИЛА» и ООО «Сила-Центр» являются лауреатами и победителями множества выставок, конкурсов и форумов, о чем свидетельствует множество наград, например: диплом 7 строительного форума «Стройиндустрия - 2010», диплом 2010 года издательского дома «Самарский коттедж», сертификат членства в Ассоциации домостроения Волгоградской области с 2011 года, диплом победителя 11 международной специализированной выставки «Деревянное домостроение/HOLZHAUS», проходящей с 29 октября по 1 ноября 2009 года и др.;

- при вводе в поисковых системах словосочетания «Пружинный узел» и «Пружинный узел СИЛА» выдается информация о крепежном изделии правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 686061 оставить в силе.

В отзыве приведены ссылки на следующие материалы:

(6) ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные»;

(7) Распечатки из сети Интернет (скриншоты): <https://scooter-zip.ru/category/product/patriot-scg-212/uzel-pruzhinnyj-v-sbore/>; <https://groomer.ru/pruzhinny-uzel-v-sbore-Aesculap/>; <https://krutilvertel.com/audi-a6-1997-glava13-pruzhinnyj-uzel-i-pedal-scepleniya>; <https://studfile.net/preview/3872817/page:17/>; https://www.nn.ru/community/build/stroika/pruzhinnye_uzly_dlya_derevyannogo_domostroeniya.html; <http://www.uzel-sila.ru>; <http://www.sila-rex.ru>;

(8) Распечатки сведений о заявках на изобретение №№ RU 2 358 350 C1, RU 2 557 403 C1, RU 99 126 157 A, SU 1 616 945 A1;

(9) Распечатки «Wildberries»;

- (10) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИЛА» (ОГРН 1096316006379);
- (11) Сведения портала «Картотека коммерсант»;
- (12) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;
- (13) Сведения о регистрации договора о переходе исключительного права на товарный знак по свидетельству № 434713;
- (14) Копии договоров поставки от 18.11.2021, 01.07.2015;
- (15) Копия протокола осмотра доказательств от 07.12.2022 – сведения сайта https://vk.com/wall292200250_141;
- (16) Копия договора от 10.04.2012 в отношении сайта <http://www.oranzh-gvozdi.ru>;
- (17) Копия патента на полезную модель № 90510 «Крепежный узел для сборки деревянных строений и конструкций»;
- (18) Копия протокола осмотра доказательств от 26.05.2022 в отношении упоминаний обозначения «SILAREX»;
- (19) Распечатка сведений о товарном знаке «SILAREX» по свидетельству № 826281;
- (20) Копии дипломов и сертификатов, 2009, 2010, 2011, 2022;
- (21) Распечатка из поисковой системы «Google»;
- (22) Распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 818174, 818175, 686061, 724790, 434713.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.01.2023, лицами, подавшими возражение, уточнены требования по возражению, а именно, представлено ходатайство, в соответствии с которым испрашивается признание элемента «Пружинный узел» неохраняемым элементом оспариваемого товарного знака.

В своих письменных пояснениях, лица, подавшие возражение, отметили следующее:

- доводы отзыва относительно смыслового содержания понятия «Пружинный узел» являются противоречивыми;

- в отзыве справедливо указано на то, что если в патенте или заявке на выдачу патента фигурирует название «Пружинный узел», то «под пружинным узлом в патентной документации будет пониматься совокупность связанных между собой элементов, где основным или одним из основных элементов, выполняющих работу, будет пружина»;

- товары 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными товарам, о которых идет речь в патентной документации независимо от того, в каких областях техники используется словосочетание «Пружинный узел» (указанные в возражении патенты относятся к категории международной патентной классификации МПК F16, что соответствует узлам и деталям машин, пружинам);

- в публикациях форума, ссылка на которые приведена в возражении, один из участников упоминает о «Пружинном узле СИЛА», но при этом сообщает, что есть и другие узлы пружинного типа, которые позволяют компенсировать усадку, что доказывает известность потребителям различных производителей пружинных узлов;

- относительно доводов об использовании словосочетания «Пружинный узел» с 2009 года следует отметить, что ООО «СИЛА» и ООО «Сила- Центр» – это разные организации, правообладатель не является правопреемником ООО «СИЛА»;

- Бояринцев С.Е. действительно работал в ООО «СИЛА» с 24.08.2009, при этом именно он является автором полезной модели «Крепежный узел для сборки деревянных строений и конструкций», заявленной на регистрацию вне трудовых отношений с ООО «СИЛА»;

- в описании полезной модели № 90510 автор Бояринцев С.Е. для раскрытия сущности изделия использует понятие «пружинный крепежный узел», которое используется как описательное, а не как оригинальный бренд;

- пружинный узел «SILAREX» отмечается сертификатами и дипломами выставок, благодарственными письмами контрагентов;

- рассуждения правообладателя о злоупотреблении правом лицами, подавшими возражение, или недобросовестной конкуренции с их стороны, являются безосновательными;

- обозначение «Пружинный узел» встречается в сертификатах соответствия сторон спора в качестве описательного обозначения по отношению к производимой продукции, раскрывается на сайте правообладателя, упоминается в Своде правил, утвержденном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в письменных пояснениях эксперта АНО Федеральный экспертно-криминалистический центр, г. Самара, в книге Шелофаст В.В. «Основы проектирования машин», Москва, Издательство АПМ, 2005 г., в диссертации на тему «Развитие и эксплуатация путевых устройств регулирования скорости отцепов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках» (Москва, 1996 г.), в автореферате диссертации на тему «Совершенствование систем автоматической смены стаканов-дозаторов» (Тула, 2009 г.).

Дополнительно лица, подавшие возражение, просили принять во внимание следующие материалы:

- (23) Распечатка сведений о патенте на полезную модель № RU 180 363 U1;
- (24) Информация в отношении МПК F16;
- (25) Распечатка публикаций форума «Пружинные узлы для деревянного домостроения»;
- (26) Распечатка предложений о продаже товаров по запросу «пружинный узел»;
- (27) Копия трудовой книжки Бояринцева С.Е.;
- (28) Копии сертификатов, диплома и благодарственного письма в отношении продукции «SILAREX»;
- (29) Копии сертификатов и публикация в отношении продукции правообладателя;
- (30) Свод правил «Здания из клееного деревянного бруса»;
- (31) Выдержка из книги Шелофаст В.В. «Основы проектирования машин», 2004 г.;
- (32) Выдержка из диссертации Кобзева В.А., Москва, 1996 г.;
- (33) Выдержка из автореферата диссертации, Тула, 2009 г.

Правообладатель представил дополнения к отзыву, в которых отметил следующее:

- для доказательства приобретенной различительной способности правообладатель просит принять во внимание сведения об использовании обозначения «Пружинный узел СИЛА» с 21.08.2009, а также фактические доказательства ввода продукции в оборот (универсальные передаточные документы, 2012-2017 гг.), которые иллюстрируют поставки товаров контрагентам из Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской области, Республики Башкирии, Самарской области, Ивановской области, Московской области, Твери, Саранска, Нижнего Новгорода, Приморского края, Красноярского края, Тамбовской области, Томской области, Волгоградской области, Новгородской области и других регионов;

- в открытых публикациях в сети Интернет в 2010, 2011, 2012, 2014 гг. размещены ролики о продукции правообладателя (<https://www.youtube.com/watch?v=4acV3nIukxc>, <https://www.youtube.com/watch?v=7vjs22PkJt4>, <https://www.youtube.com/watch?v=Q0K0TVFKTt0>, <https://www.youtube.com/watch?v=roFBHChOUY>);

- обозначение «Пружинный узел» до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров правообладателя;

- крепежный элемент «Пружинный узел» в указанных материалах называется, в том числе, «компенсатор усадки», что иллюстрирует творческий подход к созданию обозначения «Пружинный узел»;

- правообладатель просит принять во внимание заключение лингвистической экспертизы и ГОСТ 30974-2002, ГОСТ 16118-70, ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ ISO 898-1-2014, в которых отсутствуют упоминания о пружинном узле.

С учетом изложенного правообладатель просил дополнительно учесть фактор приобретенной различительной способности обозначения «Пружинный узел», отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 686061.

Дополнительно правообладатель представил следующие материалы:

(34) Копии универсальных передаточных документов (2012-2017 гг.);

(35) Скриншоты публикаций видеороликов;

(36) Заключение лингвиста № 501 от 23.01.2023 по вопросам «Является ли обозначение «Пружинный узел» описательным для крепёжных изделий? Может ли данное словосочетание трактоваться однозначно?»;

(37) ГОСТ 30974-2002, ГОСТ 16118-70, ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ ISO 898-1-2014;

(38) Чертеж крепежа.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 686061 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Заинтересованность в подаче возражения обосновывается тем, что лица, подавшие возражение, являются производителями крепежа и используют для его индивидуализации обозначение «пружинный узел», что явилось основанием для направления правообладателем претензионного письма и подачи жалобы в антимонопольный орган. Указанные факты подтверждены представленными материалами.

По мнению лиц, подавших возражение, словесный элемент «Пружинный узел» оспариваемого товарного знака не соответствует условиям охраноспособности, как следствие, не может быть охраняемым элементом товарного знака, необходим для использования разными участниками рынка.

Оценив изложенные обстоятельства в своей совокупности, коллегия усматривает заинтересованность лиц, подавших возражение.

Оспариваемый товарный знак «Пружинный узел СИЛА» по свидетельству № 686061 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита в одну строку. Слово «СИЛА» и первая буква слова «пружинный» выполнены заглавными, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ – *«детали крепежные металлические; изделия крепежные; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические»*.

В возражении и дополнении к нему приведены доводы о несоответствии словосочетания «Пружинный узел» требованиям абзаца первого пункта 1, подпункта 1 пункта 1, подпункта 2 пункта 1, подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия спорного элемента оспариваемого товарного знака требованиям абзаца первого пункта 1 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для признания отсутствия различительной способности обозначения не требуется, чтобы оно было признано вошедшим во всеобщее употребление.

Отсутствие у обозначения различительной способности в рамках соответствующего положения законодательства может быть установлено, в частности, по обстоятельствам использования обозначения «Пружинный узел» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными независимыми производителями для обозначения крепежей, строительных материалов, скобяных изделий. Иными словами, обратившиеся с возражением лица вправе доказать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке уже существовали иные лица, осуществлявшие введение в гражданский оборот однородных товаров с маркировкой «Пружинный узел», кроме правообладателя или связанных с ним лиц.

В свою очередь, для квалификации обозначения в качестве вошедшего во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида

требуется установить, что имело место длительное применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, и такое применение носило повсеместный характер как среди специалистов соответствующих отраслей производства, так и среди работников торговли и потребителей.

По обозначенным мотивам выводы могут быть сделаны на основании фактических доказательств, которые представляются лицами, подавшими возражение.

Вместе с тем из представленных с возражением распечаток и дополнительных материалов невозможно установить, какие именно лица осуществляли производство упомянутой продукции и сопровождали ее словосочетанием «Пружинный узел».

Упоминание словосочетания «Пружинный узел» само по себе не свидетельствует о повсеместности его использования в отношении оспариваемых товаров различными изготовителями и, как следствие, не приводит к выводу о переходе его в категорию обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также не означает утрату различительной способности в силу использования многими.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого словосочетания «Пружинный узел» требованиям абзаца первого пункта 1 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

Анализ соответствия спорного элемента оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Источники, которые могут быть квалифицированы в качестве справочных и/или терминологических, не содержат словосочетания «Пружинный узел». Упоминание словосочетания «Пружинный узел» в научных работах, патентной документации не означает того, что оно устоялось, зафиксировалось в качестве термина в определенной области науки и/или техники.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного источника, в котором бы определялось терминологическое содержание словосочетания «Пружинный узел» в целом, что приводит к отсутствию

возможности признания спорного обозначения не соответствующим подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия спорного элемента оспариваемого товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словосочетание «Пружинный узел СИЛА» не является устойчивым, как следствие, его смысловое значение устанавливается из смысловых значений входящих в его состав слов.

Пружинный – прилагательное, образованное от существительного «пружина», называющего упругую узкую металлическую пластину или нить, согнутую преимущественно спиралью (см. Толковый словарь Ожегова).

Узел – 1. Место, где туго соединены, связаны концы чего-нибудь, или петля, стянутая на чем-нибудь; 2. Место скрещения, связи чего-нибудь (магистралей, линий связи); 3. Часть механизма или техническое устройство, представляющие собой сложное соединение деталей, отдельных частей (*спец.*); 4. В живом организме: скопление клеток, утолщение (*спец.*); 5. Вещи, увязанные в кусок мягкого материала (Толковый словарь Ожегова).

Сила – 1. Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; характеристика интенсивности физических процессов (*спец.*); 2. Способность живых существ напряжением мышц производить физические действия, движения; вообще физическая или моральная возможность активно действовать; 3. *обычно мн. ч.* Материальное или духовное начало как источник энергии, деятельности; 4. Способность проявления какой-нибудь деятельности, состояния, отличающаяся определенной степенью напряженности, устремленности; 5. Могущество, влияние, власть; 6. Сущность, смысл (*разг.*); 7. Действенность, правомочность (закона, решения, правила); 8. *мн. ч.* Общественная группа, общественный слой, а также вообще люди, обладающие какими-нибудь характерными для них признаками; 9. *мн. ч.* Вооруженные силы, а также различные их виды; 10. *ед. ч.* Большое количество, множество (*прост.*); 11. Силами кого (чего), *в значении предлога*; 12. Сила! *в знач. сказ. о чем-нибудь очень хорошем, впечатляющем* (Толковый словарь Ожегова).

Исходя из приведенных значений и правил русского языка, грамматически и визуально в оспариваемом обозначении выделяются части «Пружинный узел» и «СИЛА». При этом содержание словосочетания «Пружинный узел» сводится к части механизма или технического устройства в виде сложного соединения деталей, отдельных частей, представляющих собой / включающих упругую узкую металлическую пластину или нить, согнутую преимущественно спиралью.

В лингвистическом заключении, представленном правообладателем, отмечается, что в словосочетании «Пружинный узел» оба слова сохраняют свою многозначность, и невозможно определить точное (конкретное) значение словосочетания в целом.

Коллегия не может признать данный вывод обоснованным, поскольку оценка того, является ли рассматриваемое обозначение характеристикой товаров, производится исходя из того перечня товаров, который указан в свидетельстве.

В данном случае правовая охрана предоставлена для товаров *«детали крепежные металлические; изделия крепежные; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические»*, в отношении которых слово «узел» означает лишь место скрещения / соединения каких бы то ни было элементов механизмов, конструкций, что в полной мере соотносится с функцией крепежей, призванных соединять места стыков разных деталей / элементов / частей. В соответствующем контексте слово «пружинный» характеризует сам крепеж, а слово «узел» относится к указанию назначения крепежа.

Правообладатель указал на то, что крепежный элемент «Пружинный узел» в его материалах называется, в том числе, «компенсатор усадки», однако данный факт лишь усиливает восприятие спорного словосочетания как простого синонима от наименования «компенсатор усадки», характеризуя назначение и свойства товаров оспариваемого перечня.

Коллегия также принимает во внимание, что понятие «Пружинный узел» использовалось ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в установленном значении: это подтверждено представленными лицами, подавшими возражение, публикациями в сети Интернет, сведениями патентных документов,

выдержками из научных трудов, книг и нормативных документов. Указание правообладателя на не относимость части источников к области деревянного домостроения не имеет какого-либо значения, поскольку при анализе смыслового содержания спорного словосочетания достаточно значения, установленного исходя из словарного значения составляющих его слов. Дополнительные материалы лишь иллюстрируют факт действительного употребления такой словесной конструкции в разные периоды для обозначения стыковых решений (узлов, содержащих пружину).

Таким образом, по отношению к товарам оспариваемой регистрации словосочетание «Пружинный узел» с очевидностью ориентирует относительно свойств и назначения товаров и является их характеристикой, следовательно, не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание на то, что признание слов «Пружинный узел» не соответствующими подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, означает признание их неохраняемыми элементами товарного знака.

В композиции оспариваемого товарного знака «Пружинный узел СИЛА», спорные слова хотя и расположены в начальной части, но по смыслу не акцентируют на себе внимание, поскольку индивидуализирующая нагрузка приходится на слово «СИЛА». Изложенное приводит к обоснованности доводов лиц, подавших возражение, о необходимости исключения слов «Пружинный узел» из правовой охраны с сохранением регистрации как таковой.

Что касается утверждения правообладателя о том, что обозначение «Пружинный узел» использовалось ранее даты приоритета оспариваемой регистрации и приобрело различительную способность как средство индивидуализации товаров правообладателя, то коллегия отмечает следующее.

Имеющиеся в распоряжении коллегии доказательства касаются лишь поставки товаров и не подтверждают факт использования правообладателем обозначения «пружинный узел» как средства индивидуализации, в результате которого оно могло бы приобрести различительную способность. Отсутствуют также сведения о степени информированности потребителей об оспариваемом обозначении как о средстве маркировки товаров определенного лица. В частности, видеоролики о

продукции представляют крепежное изделие с использованием в титрах указания «пружинный узел «СИЛА», где «СИЛА» выступает в качестве наименования товара, называемого «пружинный узел». Дипломы и сертификаты не относятся к правообладателю и/или словосочетанию «Пружинный узел», представленному как средство индивидуализации товаров (например, в дипломе 2010 г. оно используется в качестве названия технологии).

Более того, исходя из доводов правообладателя, что не опровергается лицами, подавшими возражение, и прослеживается из представленных дипломов, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Пружинный узел» использовалось ООО «СИЛА», правопреемником которого ни одна из сторон спора не является. Это дает основания утверждать о существовании ранее 08.02.2018 иного производителя крепежей, называвшего свою продукцию «пружинный узел», кроме правообладателя.

Для того чтобы обозначение приобрело различительную способность, необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом (см., например, СИП-759/2017, СИП-52/2018).

С учетом сказанного материалы правообладателя не могут свидетельствовать о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате деятельности правообладателя. Следовательно, соответствующий довод отзыва (дополнения к отзыву) является несостоятельным.

Ввиду установленного несоответствия оспариваемого товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующего товары представленного в свидетельстве перечня, довод возражения о неправомерности предоставления правовой охраны словам «Пружинный узел» следует считать убедительным.

Довод правообладателя о том, что лица, подавшие возражение, изменили информацию на своих сайтах, заменив «пружинный узел» на «крепежный элемент», не относится к вопросу охраноспособности товарного знака. При этом такие действия не означают отказа лиц, подавших возражение, от заявленных в возражении требований и не квалифицируются как отзыв возражения (пункт 38

правил ППС), следовательно, не приводят к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу.

Что касается доводов правообладателя о недобросовестности действий лиц, подавших возражение, в том числе выразившейся в использовании товарного знака «SILAREX» с изменениями, коллегия отмечает, что сведения о сотрудничестве сторон спора в период, предшествующий дате подачи заявки № 2018704671, не могут явиться основанием для признания спорного словосочетания соответствующим условиям охраноспособности товарного знака. При этом для рассмотрения вопроса о нарушении ИП Бояринцевым С.Е. положений статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе обратиться в суд (см. пункт 170 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

В корреспонденции, поступившей после оглашения коллегией выводов по итогам рассмотрения возражения, правообладатель повторил доводы отзыва и дополнения к нему, представил письменные комментарии патентного поверенного А.В. Кузнецова и указал на неполноту исследования коллегий обстоятельств дела. Вместе с тем упомянутое лицо было заслушано в ходе заседания, а доводы правообладателя в полной мере проанализированы коллегией в настоящем заключении.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686061 недействительным частично, исключить из правовой охраны слова «Пружинный узел».