

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2017, поданное ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры», г. Челябинск (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353587, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «**КШЦП**» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.06.2008 за №353587 по заявке №2006728979 с приоритетом от 09.10.2006 на имя ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», г. Челябинск (далее - правообладатель) для товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 09.10.2026.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №353587 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении процитированы подпункты 1) – 4) пункта 1 статьи 1483 Кодекса;



- оспариваемый товарный знак «**КШЦП**» по свидетельству №353587 представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, в связи с чем такое обозначение не может охраняться в качестве товарного знака;

- графическое исполнение оспариваемого товарного знака не является оригинальным, поскольку при его выполнении использован стандартный шрифт, выбранный из коллекции стилей текста WordArt;

- таким образом, обозначение не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия набора согласных букв;

- обозначение «КШЦП» представляет собой аббревиатуру, составленную из слов «кран шаровой цельносварной полнопроходный»;

- в этой связи регистрация данного обозначения в качестве товарного знака препятствует другим производителям использовать сокращенное (аббревиатурное) наименование своей продукции;

- для остальных товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №353587, обозначение «КШЦП» является ложным;

- между датой регистрации ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» в качестве юридического лица (18.11.2004) и датой подачи заявки №2006728979 - 09.10.2006 – прошло менее 2-х лет, что не свидетельствует о длительности использования обозначения и приобретении им различительной способности;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку предоставляет возможность его правообладателю для злоупотребления правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №353587 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- диплом участника 9-й выставочной технической конвенции «Оборудование и коммуникации в промышленности, стройиндустрии и жилом комплексе», г. Казань 26-28 сентября 2007 г. [1];
- диплом за участие ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» в 15-й Казахстанской Международной выставке [2];
- сертификат благодарности за участие ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» в 9-й Мангистаурской региональной выставке «Нефть, Газ и Инфраструктура», Казахстан, Астана, 11-13 ноября 2014 г. [3];
- страницы каталога продукции Уральского завода трубопроводной арматуры [4];
- исковое заявление, поданное ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» в арбитражный Суд челябинской области [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №353587 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и в корреспонденции, поступившей 07.11.2017 и 08.11.2017, представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак «КШЦП» был придуман и введен в оборот правообладателем, и до даты приоритета товарного знака по свидетельству №353587 данное обозначение не использовалось ни одним из производителей трубопроводной арматуры;
- на дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» производило и успешно продавало шаровые краны, маркированные обозначением «КШЦП», около двух лет;
- следовательно, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №353587 обозначение «КШЦП» ассоциировалось у потребителей трубопроводной арматуры с конкретным производителем - ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», то есть приобрело различительную способность;
- действовавшее и действующее в настоящее время законодательство не обязывало и не обязывает маркировать трубопроводную арматуру буквами, входящими в оспариваемый товарный знак;

- ГОСТы, учебники, специализированные словари также не содержат ссылок на обязательность использования в маркировке трубопроводной арматуры букв «К», «Ш», «Ц», «П»;

- в связи с изложенным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «препятствует другим производителям выполнять установленные нормативными актами обязанности по использованию соответствующей маркировки», не соответствует действительности;

- также в возражении не доказан довод о том, что обозначение «КШЦП» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку данное обозначение используется только двумя производителями - ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры»;

- в русском языке существуют слова, которые в определенных формах не имеют гласных (например, слова «мгла», «мзда» во множественном числе в родительном падеже «мгл», «мзд»), а также существуют правила прочтения аббревиатур, что обеспечивает их «словесное» восприятие;

- кроме того, в возражении не приведен ни один пример использования для маркировки трубопроводной арматуры шрифта, используемого в оспариваемом товарном знаке;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержащим в себе словесный и изобразительный элементы, каждый из которых обладает различительной способностью;

- НП «Российское теплоснабжение» по заказу правообладателя был проведен опрос потребителей трубопроводной арматуры, а также торговых организаций, в результате которого 39 организаций указали, что слово «КШЦП» ассоциируется с ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- журнал «Трубопроводная арматура и оборудование», №6 (21) 2005 (выдержка) [6];

- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2005 г. [7];
- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2006 г. [8];
- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2008г. [9];
- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2009 г. [10];
- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2010 г. [11];
- каталог ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 2011 г. [12];
- сравнительная таблица коммерческих обозначений кранов шаровых цельносварных муфтовых, используемых предприятиями-конкурентами [13];
- сравнительный анализ конструкции кранов шаровых цельносварных муфтовых, произведенных ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» [14];
- сравнительный анализ конструкции кранов шаровых цельносварных муфтовых, произведенных ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и предприятиями-конкурентами [15];
- скрин-шоты интернет - страниц с результатами запроса «КШЦП» в поисковой системе «Яндекс» [16];
- каталог ООО АЛСО за 2017 г. (выдержка) [17];
- каталог ООО «Армтехстрой» за 2016 г. (выдержка) [18];
- каталог компании АДЛ (шаровые краны «Бивал») (выдержка) [19];
- каталог ООО «Олдблизсервис» (шаровые краны «Breeze»), 2017 г. [20];
- каталог компании «Броен» (шаровые краны «Броен Балломакс»), 2017 г. [21];
- каталог компании Данфосс, 2016 г. (выдержка) [22];
- каталог ООО Торговый дом «Маршал», 2017 г. (выдержка) [23];
- каталог ООО «Темпер», 2017 г. (выдержка) [24];
- опросные листы [25];
- экспертное заключение №447/1-15 от 26.01.2016 [26];

- справка об объемах реализованной продукции №9 от 18.01.2018 [27];
- договор №126 от 01.03.2016 [28];
- товарные накладные [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.10.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №353587 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее — Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с подпунктом 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 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и

терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил 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.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона).

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 по свидетельству №353587 с приоритетом от 09.10.2006 представляет собой сочетание букв русского алфавита «К», «Ш», «Ц», «П», выполненных черным цветом с уменьшением высоты букв к центру обозначения -



Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353587 оспаривается ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

Хозяйственная деятельность ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» связана с производством трубопроводной арматуры [1-4] (*трубопроводная арматура - техническое устройство, установка которого производится на емкостях и трубопроводах. Предназначается для управления (фазоразделения, смешивания, распределения, регулирования, перекрытия) потоком рабочей среды (сuspензий, порошкообразных, газожидкостных, газообразных, жидких и тому подобное).* Процесс управления осуществляется путем изменения площади проходного сечения, см. Словарь понятий трубопроводной арматуры, <http://mingas.ru/2016/01/slovar-truboprovodnoj-armatury/>), то есть товаров, однородных товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, в котором представлены трубы и элементы труб, а также различные виды трубопроводной арматуры, в том числе, заглушки, задвижки, приспособления запорные водопроводных труб и т.д.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353587.

ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» в своем возражении выразило мнение о том, что буквенное обозначение «КШЦП» является сокращением (аббревиатурой) от слов «кран шаровой цельносварной полнопроходный».

В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, усматривается, что товарный знак по свидетельству №353587 не соответствует всем требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом и термином, характеризует товары, представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Необходимо отметить, что иных доводов, обосновывающих несоответствие товарного знака перечисленным выше критериям охранных знаков, кроме довода о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой аббревиатуру, в возражении не содержится.

Анализ показал, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких словарно-справочных источников, подтверждающих, что буквенное обозначение «КШЦП» является сокращением (аббревиатурой) от указанных в возражении слов, а также упоминается в словарно-справочных источниках в качестве общепринятого термина или символа, либо описательной характеристики товаров 06 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Также коллегия не располагает документами, свидетельствующими о том, что помимо правообладателя оспариваемого товарного знака до даты приоритета (09.10.2006) товарного знака по свидетельству №353587 обозначение «КШЦП» использовалось в хозяйственном обороте длительное время различными производителями, а также специалистами в области производства трубопроводной арматуры и потребителями, в качестве обозначения определенного вида товара (крана шарового цельносварного полнопроходного).

В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак относится к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Также материалами возражения не подтверждено, что оспариваемый товарный знак представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Таким образом, в связи с доводом возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой аббревиатуру, коллегией не установлено наличие признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №353587 как несоответствующий требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Отсутствие доказательств того, что обозначение «КШЦП» характеризует определенный товар, исключает возможность для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно иных видов товаров согласно пункту 3 статьи 6 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной

способности в связи с тем, что товарный знак «» по свидетельству №353587 не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак действительно представляет собой сочетание букв, не обладающее словесным характером, поскольку состоит из согласных звуков и не имеет самостоятельного лексического значения.

Вместе с тем, необходимо отметить, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой сочетания букв, не имеющих словесного характера, в случае если они имеют характерное графическое исполнение (подпункт (2.3.1) пункта 2.3 Правил).

В рассматриваемом случае оспариваемый товарный знак «» имеет характерное графическое исполнение, поскольку его крайние буквы выполнены более крупным размером, чем буквы в центральной части. Верхняя и нижняя часть букв выполнены таким образом, что буквенный элемент в целом сверху и снизу имеет вогнутую форму.

При этом лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что указанное шрифтовое исполнение является традиционным для маркировки трубопроводной арматуры.

Кроме того, как уже отмечалось в данном заключении, возражение не содержит доказательств, что сами буквы, составляющие оспариваемый товарный знак, каким-либо образом характеризуют товары 06 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №353587, в связи с

чем отсутствуют основания для исключения букв «КШЦП» из самостоятельной правовой охраны.

Дополнительно необходимо отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» является одним из крупных уральских производителей запорной трубопроводной арматуры (шаровых кранов) и использует буквосочетание «КШЦП» для маркировки своей продукции уже более 10 лет (с 2005 года).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающего различительной способностью, отсутствуют.

Относительно довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №353587 приводит к возможности злоупотребления правом его правообладателя, коллегия отмечает, что установление злоупотребления правом в действиях какого – либо лица не входит в компетенцию Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству по свидетельству №353587.