

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с дополнительной ответственностью «Предприятие «Взлет», г. Омск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558024, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014722881 с приоритетом от 09.07.2014 зарегистрирован за №558024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.11.2015 в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИРТЫШ-ПРОЕКТ», г. Омск (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ИРТЫШ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент 23.12.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №558024 в отношении части товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ представлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ИРТЫШ-ПРОЕКТ» направило в адрес лица, подавшего возражение, претензию, в которой уведомляет о том, что оно обладает исключительным правом на товарный знак «ИРТЫШ», при этом в претензии изложено требование незамедлительно прекратить использование этого товарного знака, изъять из оборота и уничтожить за свой счет маркированные им товары;

- лицо, подавшее возражение, в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого знака осуществляло и осуществляет в настоящее время производство и реализацию товаров 07 класса МКТУ, маркированных обозначением «ИРТЫШ», однородных части товаров 07 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- известность продукции серии «Иртыш», производимой лицом, подавшим возражение, обусловлена активным участием изготовителя продукции в различных выставках, конкурсах и ярмарках.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558024 недействительным в отношении части товаров 07 класса МКТУ, а именно: «диафрагмы для насосов; мембранны для насосов; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; машины воздуходувные; машины для сжатия газов воздуходувные; машины для всасывания газов воздуходувные; машины для транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы центробежные; установки всасывающие промышленные; установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для управления машинами или двигателями; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств» и части услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех

медиа средствах, с целью розничной продажи; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копия сертификатов соответствия продукции [1];
- копии счетов-фактур и товарных накладных [2];
- копии наградных дипломов [3];
- копии писем предприятий [4];
- копии рекламных публикаций в журналах и каталогах [5];
- копия претензии ООО «Иртыш-Проект» [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ИРТЫШ» является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для которых оно зарегистрировано в качестве товарного знака, в связи с чем не может ввести потребителя в заблуждение относительно производимых товаров и оказываемых услуг, так как не может породить в сознании потребителя правдоподобного представления об определенном качестве производимого товара/оказываемой услуги либо о лице, их производящем/ее оказывающем, которое не соответствует действительности;
- регистрация и использование товарного знака «ИРТЫШ» правообладателем не является ни злоупотреблением правом, ни актом недобросовестной конкуренции по отношению к лицу, подавшему возражение, что было установлено Управлением Федеральной антимонопольной службы по Омской области.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №558024 в отношении всех товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (09.07.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №558024 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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

В рассматриваемом возражении лицо, его подавшее, указывает на то, что со стороны правообладателя в его адрес была направлена претензия [6], касающаяся незаконного использования им товарного знака правообладателя. В данной претензии правообладатель требует прекратить использование его товарного знака и незамедлительно уничтожить все маркированные им товары, а именно насосное и тепловое оборудование. В противном случае, как указывает правообладатель, он будет вынужден обратиться в суд с иском о возмещении своих убытков с лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность Общества с дополнительной ответственностью «Предприятие «Взлет» в подаче настоящего возражения, поскольку действие правовой охраны оспариваемого товарного знака на дату подачи рассматриваемого возражения может причинить указанному лицу существенные убытки и препятствовать его добросовестной деятельности на рынке.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №558024 представляет собой словесное обозначение «ИРТЫШ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак «ИРТЫШ» является семантически нейтральным по отношению к товарам и услугам, для маркировки которых он предназначен. В силу этого он не может являться ложным или способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате того, что данное обозначение в течение длительного времени использовалось на рынке для маркировки однородных товаров и услуг другим лицом, ввиду чего оно устойчиво ассоциируется у потребителя с данным лицом.

В связи с этим довод, изложенный в отзыве правообладателя, относительно того, что оспариваемый знак в связи с его фантазийным характером не способен вводить потребителя в заблуждение относительно производимых товаров и оказываемых услуг или их производителя/лица оказывающего услуги, не может быть признан убедительным.

В доказательство того, что при восприятии обозначения «ИРТЫШ» у потребителя возникают ассоциации не с правообладателем, а с лицом, подавшим возражение, последним представлен ряд документов и материалов.

Представленные сертификаты соответствия продукции [1], выданные на имя лица, подавшего возражение до даты приоритета оспариваемого знака, содержат указание на то, что оно является изготовителем насосного оборудования и его комплектующих (насосы, щиты и шкафы управления, поплавковые

выключатели, корпусы, установки повышения давления, установки пожаротушения), маркированных обозначением «ИРТЫШ».

Для целей определения однородности товаров, производимых лицом, подавшим возражение, и приведенных в перечне оспариваемой регистрации, коллегия считает необходимым привести следующую информацию из словарно-справочных источников.

«Насос» - Машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

«Воздуходувная машина» - служит для сжатия и подачи воздуха или другого газа. По степени сжатия различают В. м.: Вентиляторы (до 1,1), нагнетатели (См. Нагнетатель) (свыше 1,1 без промежуточного охлаждения воздуха при сжатии), Компрессоры (свыше 2 с промежуточным охлаждением воздуха). Иногда В. м. называют Воздуходувками (в чёрной металлургии) или дутьевыми устройствами (в котельных агрегатах) (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.)

«Установки пневматического транспорта состоят из устройств для создания потока несущей среды (компрессоры, вентиляторы, воздуходувки, вакуум-насосы)» В том же источнике присутствует информация о всасывающих установках: «Во всасывающих установках воздуходувные устройства располагают в конце транспортного трубопровода» (Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.)

«Щит управления» - комплексное устройство для централизованного контроля и управления технологическими процессами промышленных предприятий, электростанций, систем газо-, тепло-, водоснабжения и т. п. с помощью различной измерительной и сигнальной аппаратуры. (Большой Энциклопедический словарь. 2000).

Как следует из приведенных энциклопедических данных, насосы, их детали, и, соответственно, устройства для их централизованного контроля и управления

(щиты управления), могут быть применены в установках, использующих технологию сжатия и подачи воздуха либо газа.

Таким образом, товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: «диафрагмы для насосов; мембранны для насосов; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; машины воздуходувные; машины для сжатия газов воздуходувные; машины для всасывания газов воздуходувные; машины для транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы центробежные; установки всасывающие промышленные; установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для управления машинами или двигателями; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств» однородны товарам, производимым лицом, подавшим возражение (насосы, щиты управления, поплавковые выключатели, корпсы, установки повышения давления, установки пожаротушения), поскольку либо являются дополняющими товарами (мембранны для насосов; клапаны давления; краны), либо используются в определенных видах промышленности как взаимосвязанные комплектующие одних и тех же систем (водоснабжения, пожаротушения, трубопроводного транспорта и т.д.), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Представленные в хронологическом порядке товарные накладные и счета-фактуры [2] свидетельствуют о том, что в промежутках с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 годы указанная продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «ИРТЫШ», интенсивно и регулярно поставлялась им в различные регионы Российской Федерации (Алтайский край, Омская область, Свердловская, Челябинская область, Тверская область, Белгородская область, Ростовская область, Краснодарский край, Архангельская область, Сахалинская область,

Приморский край, Республика Марий Эл, Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Казахстан, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва и др.)

Представленные письма [4], датированные 2001 - 2007 годами и адресованные лицу, подавшему возражение, от предприятий, расположенных в различных регионах Российской Федерации, подтверждают, что насосное оборудование серии «ИРТЫШ», произведенное Обществом с дополнительной ответственностью «Предприятие «Взлет», им известно и ими активно эксплуатируется.

Материалы [3, 5] свидетельствуют, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака осуществлялись действия, направленные на продвижение и рекламу выпускаемого им оборудования, маркированного обозначением «ИРТЫШ».

Так, данная продукция экспонировалась на многих выставках («Городское Хозяйство – 2001», Санкт-Петербург; Международная выставка «Жилищно-коммунальное хозяйство, инженерные системы – 2001», Москва; «Сибирская строительная неделя», 2002 год, Омск и др.), где получила высокую оценку от организаторов данных выставок.

В научно-технических журналах («Водоснабжение и санитарная техника», №11, 2006; Отраслевой журнал «Вестник», май, 2010) были опубликованы статьи о насосном оборудовании серии «ИРТЫШ», производимом лицом, подавшим возражение.

Помимо этого лицом, подавшим возражение, в промежутке с 2001 по 2013 года выпускались каталоги продукции с описанием и характеристиками насосного оборудования серии «ИРТЫШ».

Исходя из совокупности представленных материалов, коллегия пришла к выводу о том, что товары, маркованные словесным обозначением «ИРТЫШ», однородные товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, действительно были известны российскому потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого знака как товары, введенные в гражданский оборот лицом, подавшим возражение.

Резюмируя проведенный анализ представленных материалов [1-5] необходимо заключить, что регистрация оспариваемого знака на имя правообладателя в отношении оспариваемых в возражении товаров 07 класса МКТУ, однородных товарам, которые ранее были введены в гражданский оборот другим лицом с использованием обозначения, тождественного указанному знаку, могла стать причиной ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

При этом коллегия не располагает документами, подтверждающими хозяйственную деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака, в том числе с использованием оспариваемого товарного знака для маркировки товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, коллегией было установлено, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ была произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода, изложенного в возражении, относительно того, что оспариваемый товарный знак способен вводить в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением товаров, необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, подтверждающие его деятельность по оказанию услуг 35 класса МКТУ с использованием тождественного оспариваемому знаку или сходного с ним обозначения.

В силу указанного коллегия считает, что способность оспариваемого знака вводить в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, лицом, подавшим возражение, не доказана.

Касательно довода, изложенного в отзыве правообладателя, относительно того, что осуществление им средств для защиты его исключительных прав на оспариваемый знак не было признано Управлением Федеральной антимонопольной службы по Омской области актом недобросовестной конкуренции либо злоупотреблением правом, коллегия отмечает, что поданное возражение не содержит доводов о неправомерности регистрации оспариваемого знака,

основанных на решениях Федеральной антимонопольной службы, и, следовательно, данная информация не может повлиять на вывод коллегии о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558024 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «насосы, щиты управления, поплавковые выключатели, корпусы, установки повышения давления, установки пожаротушения), и часть товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: «диафрагмы для насосов; мембранны для насосов; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; машины воздуходувные; машины для сжатия газов воздуходувные; машины для всасывания газов воздуходувные; машины для транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы центробежные; установки всасывающие промышленные; установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для управления машинами или двигателями; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств».**