

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.01.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОС» по свидетельству №303803, поданное от имени фирмы ЗАО «Научно-производственное предприятие «Спектр», Чувашская Республика, г. Новочебоксарск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ОС» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2006 за №303803 с приоритетом от 14.10.2005 на имя Закрытого акционерного общества «Морозовский химический завод», 188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, 3, в отношении товаров 02, 17 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ОС», выполненные простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.01.2007 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным абзацами 2, 4 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- согласно материалам заявки №2005726860/50 словесное обозначение «ОС» образовано от начальных букв слов «оригинальность», «стабильность», однако «ОС», согласно справочной литературе, известно как обозначение, образованное от слова «органосиликатная», и стало применяться для маркировки лакокрасочной продукции на основе органосиликатных композиций еще с 1980 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №303803;

- лакокрасочная продукция на основе органосиликатных композиций с маркировкой «ОС» выпускается различными производителями, например, НПКФ «КРОН», лакокрасочным заводом «ДИА», фирмой «ПУЛЬСАТ», ООО «АКРИЛИКА»;

- в каталоге-справочнике «Органосиликатные композиции» за 1980 год [приложение 3] перечислены свойства лакокрасочных материалов на основе органосиликатных композиций, а также приводятся обозначения органосиликатных композиций с использованием аббревиатуры ОС;

- наряду с аббревиатурой ОС для обозначения органосиликатных композиций используются цифры, которые предназначены для того, чтобы обозначить принадлежность органосиликатной композиции (ОС) к определенной группе по основному назначению (атмосферостойкие, специальные, маслбензостойкие и т.п.);

- лакокрасочная продукция на основе органосиликатных композиций гостирована (ГОСТ 9.406-84 «Покрытия органосиликатные»);

- свидетельством известности аббревиатуры ОС для обозначения лакокрасочных покрытий служит также такой документ как «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-04.2002» [приложение 4], причем из контекста инструкции следует, что название

покрытия ОС-12-03 является общеупотребимым и указывает на определенные свойства покрытия;

- лицо, подавшее возражение, ЗАО «Научно-производственное предприятие «Спектр» также использует аббревиатуру «ОС» для обозначения своей продукции. При этом покупатели данной продукции ассоциируют обозначение «ОС» именно с органосиликатными композициями и с определенными свойствами этой продукции;

- о том, что «ОС» по отношению к лакокрасочной продукции известно именно как обозначение органосиликатных композиций, свидетельствуют также и другие сведения из сети Интернет [приложение 6];

- в товарных знаках «ОС ALLIANCE» по свидетельствам №215824, №215820 с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров, словесный элемент «ОС» исключен из самостоятельной правовой охраны, вероятно по вышеуказанным причинам;

- подтверждением того, что обозначение «ОС» входит в название марок лакокрасочных материалов, является также выявленный в сети Интернет документ «Указатель марок клеевых и лакокрасочных материалов» [приложение 8];

- таким образом, обозначение «ОС» в результате его длительного применения в отношении одного и того же товара – покрытия в виде органосиликатной композиции - различными производителями, стало указанием этого вида товара и входит в название марок лакокрасочных материалов;

- обозначение «ОС» представляет собой характеристику товара, т.к. указывает на материал, из которого сделан товар;

- правообладатель оспариваемого товарного знака наряду с другими производителями лакокрасочной продукции использует обозначение ОС для маркировки своей продукции [приложение 9] именно для обозначения того, что данная продукция выполнена на основе органосиликатных композиций;

- и правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, производят лакокрасочную продукцию на основе органосиликатных композиций по разработанным на этих предприятиях техническим условиям и применяют в них обозначение «ОС», которое впервые было предложено для обозначения органосиликатов не правообладателем оспариваемого товарного знака;

- регистрация товарного знака «ОС» на имя правообладателя является актом недобросовестной конкуренции;

- учитывая вышеизложенное оспариваемый товарный знак «ОС» является вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида с 1980 года, а также характеризует лакокрасочную продукцию, указывая на вид, свойства и назначение лакокрасочных материалов.

В качестве приложения к возражению от 02.01.2007 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- бланк заявки на регистрацию обозначения «ОС» в качестве товарного знака, содержащий описание заявленного обозначения [приложение 1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие информацию о производителях и продавцах лакокрасочной продукции, в состав которой входит органосиликатная композиция [приложение 2];

- копия страниц каталога-справочника «Органосиликатные композиции» Института химии им И.П. Гребенщикова Академии наук СССР, авторы Н.П. Харитонов, В.А. Кротиков, В.В. Островский, Ленинград, «Наука, Ленинградское отделение, 1980 год [приложение 3];

- фрагмент инструкции «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения МДК-4-04.2002», утверждена Приказом Госстроя РФ от 22.01.2002 №15 [приложение 4];

- копии договоров поставки №263/3 от 25.04.2005, №416/5 от 11.01.2005, №83/5 от 11.01.2005 и товарно-транспортные накладные к ним [приложение 5];

- Интернет-распечатка запроса цен, в котором заказчик в лице ОАО «Шатурская ГРЭС-5» проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по поставке, в том числе органосиликатных композиций ОС-12-03 [приложение 6];

- распечатка товарных знаков «ОС ALLIANCE» по свидетельству №215824, «ОС ALLIANCE» по свидетельству №215820 [приложение 7];

- распечатка из сети Интернет «Указателя марок клеевых и лакокрасочных материалов» [приложение 8];

- распечатка из сети Интернет информации о предпринимаемых правообладателем товарного знака по свидетельству №303803 действиях по запрету на использование обозначения «ОС» в качестве маркировки лакокрасочной продукции на основе органосиликатной композиции [приложение 9];

- копия договора на создание (передачу) научно-технической продукции, ТУ 2312-002-49248846-2002 [приложение 10].

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ОС» по свидетельству №303803 недействительной в отношении товаров, указанных в свидетельстве и относящихся к органосиликатным композициям.

Кроме того, в дополнение к возражению от 02.01.2007 лицом, подавшим возражение, в Палату по патентным спорам были представлены дополнительные аргументы от 23.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303803, а именно:

- сочетание букв «ОС» известно как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения лакокрасочной продукции на основе органосиликатных композиций, по крайней мере, с 1978 года, о чем свидетельствуют представленные материалы (см. приложения 11-35);

- органосиликатные композиции могут представлять собой также глазури, что подтверждается приложениями 10, 13;

- доказательством известности и широкого использования в течение длительного времени букв «ОС» для обозначения товаров определенного вида до даты приоритета оспариваемого товарного знака являются также ГОСТы и ТУ (см. приложения 16-18);

- ТУ 84-725-78 «Органосиликатные композиции» (приложение 18) разработаны государственной организацией Институтом химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН при поддержке других государственных предприятий в 1978 году и финансировались за счет государства;

- вышеназванные ТУ содержат перечень марок органосиликатных композиций ОС и являются общедоступным источником информации, поскольку ссылка на них содержится в описании к патентам №2108356, №2108356 (см. приложения 21, 23);

- буквы «ОС», используемые для органосиликатных композиций в указанных ТУ не могут являться интеллектуальной собственностью правообладателя оспариваемого товарного знака ЗАО «Морозовский химический завод», поскольку использовались в общедоступных источниках информации для обозначения лакокрасочных материалов на основе органосиликатов задолго до создания этого предприятия;

- подтверждением того, что оспариваемый товарный знак не может являться средством индивидуализации продукции одного предприятия свидетельствуют также приложения 19, 24, 26;

- подтверждением того, что обозначение «ОС» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки однородной продукции различными предприятиями, служат приложения 28-35;

- регистрация обозначения «ОС» в качестве товарного знака произведена в нарушение требований, предусмотренных абзацами 2, 4 пункта 1 статьи 6 Закона и пунктам 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил, поскольку товарный знак «ОС» не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, относится к общепринятым символам и терминам, характеризует

товары, т.е. указывает на вид и качество товара, представляет собой указание материала;

- товарный знак «ОС» является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара, не обладающего свойствами органосиликатных композиций, на основании пункта 3 статьи 6 Закона.

В качестве дополнения к вышеназванным доводам представлены следующие материалы:

- технические условия «Композиции органосиликатные [опытные партии]» ТУ 88-633-12205-16-01-78 с пояснительной запиской к техническим условиям старшего научного сотрудника Института химии силикатов Академии СССР В.А. Кротикова [приложение 11];

- А.А. Пащенко, В.А. Свидерский «Кремний-органические покрытия для защиты от биокоррозии», Киев, «ТЭХНИКА», 1988, стр.55, 57 [приложение 12];

- А.С. Скрыль «Справочник по антикоррозионным работам в строительстве», Киев, «Будивельник», 1986, стр.40-41 [приложение 13];

- справочник под редакцией А.А. Герасименко «защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений», Москва, «Машиностроение», 1987 [приложение 14];

- материалы научно-практической конференции «Органосиликатные и кремнийорганические материалы в практике строительных, противокоррозионных, защитно-декоративных, ремонтных и реставрационных работ», Ленинградский дом научно-технической пропаганды, Ленинград, 1991 [приложение 15];

- ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения «Покрытия лакокрасочные» Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов, Государственный стандарт Союза ССР, комитет стандартизации и метрологии СССР, Москва [приложение 16];

- информация с официального сайта СТАНДАРТИНФОРМ о ГОСТе 28613-90, свидетельствующая о том, что ГОСТ в настоящее время действует [приложение 17];

- ТУ 84-725-78 [приложение 18];

- материалы научно-практического семинара «Актуальные вопросы применения органосиликатных и кремнийорганических покрытий, клеев, герметиков», Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, Автономная некоммерческая организация Инновационно-технический центр «Новые материалы и химические технологии», ЗАО НПП «Спектр», Санкт-Петербург, 2006 [приложение 19];

- инструкция по применению органосиликатных композиций для противокоррозионной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий. РСН-40-41. Утверждена постановлением Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 17.11.1981 года [приложение 20];

- описание изобретения к патенту №2108356 [приложение 21];

- информация с сайта ЗАО «Морозовский химический завод» сети Интернет о патенте РФ №2215767 [приложение 22];

- описание к патенту РФ №2057091 [приложение 23];

- письмо института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН от 12.03.2007 в адрес Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной антимонопольной службы [приложение 24];

- постановление Правительства РФ от 29.09.1998 №1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» [приложение 25];

- копия заявления о признании недействительным нормативного акта в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (заявитель

– ЗАО «Морозовский химический завод», ответчик: Управление ФАС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) [приложение 26];

- отмененные и замененные государственные стандарты – указатель по состоянию на 01.01.2002 [приложение 27];

- договор поставки №22/5005 от 26.05.2005 между ООО «Элкон» и ООО ПКФ «Бона», счет-фактура 00000173 от 22.06.2004, товарная накладная №173 от 23.06.2004 для поставок ООО «Элкон» фирме ООО ПКФ «Бона» [приложение 28];

- счет-фактура 00000065 от 23.03.2004 и товарная накладная №65 от 23.03.2004 для поставок ООО «Элкон» предпринимателю О.В. Черниковичу [приложение 29];

- счет-фактура 00000171 от 22.06.2004 и товарная накладная №171 от 22.06.2004 для поставок ООО «Элкон» ООО фирме «Мекка» [приложение 30];

- отчет №392-68 «Проведение испытаний покрытий органо-силикатной композиции ООО «ЭЛКОН» на прочность к истиранию», Санитарно-эпидемиологическое заключение №76.01.07.241.П.001 139.06.04 [приложение 31];

- ТУ 2312-001-46934363-2005 от 20.05.2005 ЗАО «БИОХИМ» [приложение 32];

- товарно-транспортная накладная от 26.09.2005 и счет-фактура №384 от 26.09.2005 отгрузки товара ЗАО «Биохим» ООО ПП «Ярпромцентр» 9 [приложение 33];

- товарно-транспортная накладная от 30.06.2005 и счет фактура №195 от 30.06.2005 отгрузки товара ЗАО «Биохим» ОП ОАО «ВКС» Владимиргортеплосеть» [приложение 34];

- товарно-транспортная накладная от 24.06.2005 и счет-фактура №189 от 24.06.2005 отгрузки товара ЗАО «Биохим» ООО «Энергетика» [приложение 35].

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку №303803

недействительной частично, сохранив действие регистрации в отношении следующих товаров:

02 класс МКТУ – белила [краски, красители], белила свинцовые; глазури [покрытия] за исключением органосиликатных; грунтовки; красители из древесины; красители за исключением органосиликатных; краски асбестовые; краски для древесины за исключением органосиликатных; краски для керамических изделий за исключением органосиликатных; краски огнестойкие за исключением органосиликатных; краски эмалевые за исключением органосиликатных; краски за исключением органосиликатных; лаки битумные; лаки за исключением органосиликатных; мастики [природные смолы]; мастики масляные [шпатлевки], пигменты; покрытия [краски] за исключением органосиликатных; покрытия [краски] для древесины за исключением органосиликатных; препараты антикоррозионные за исключением органосиликатных; препараты защитные для металлов за исключением органосиликатных; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для предохранения от ржавчины за исключением органосиликатных; средства для предохранения древесины за исключением органосиликатных; фиксаторы [лаки] за исключением органосиликатных; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] за исключением органосиликатных.

17 класс МКТУ – краски за исключением органосиликатных, лаки изоляционные за исключением органосиликатных; составы для защиты зданий от сырости изоляционные за исключением органосиликатных.

Также в дополнение к возражению на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.07.2007, 10.09.2007 и 19.12.2007 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- решение Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на заявление ЗАО НПП «Спектр» о признании действий ЗАО «Морозовский химический завод», связанных с

регистрацией и использованием товарных знаков «ОС» по свидетельствам №297031, 3303803, актом недобросовестной конкуренции [приложение 36];

- дипломы 2004, 2005, 2006 годов, которыми были награждены органосиликатные композиции ЗАО «НПП «Спектр» [приложение 37];

- договор №75-76/2002 от 12.09.2002 и дополнительное соглашение на разработку технических условий на органосиликатные композиции между ООО ЯрНИИ ЛКП и ЗАО НПП «Спектр» [приложение 38];

- договоры на создание (передачу) научно-технической продукции №75-90/2003 от 22.05.2003, №75-123/2005 между ООО ЯрНИИ ЛКП и ЗАО НПП «Спектр» [приложение 39];

- договоры поставки лакокрасочной продукции №83/5 от 11.01.2005, №163/3 от 25.04.2005, №416/5 от 11.01.2005 и товарные накладные [приложение 40];

- технические условия ТУ 2312-002-49248846-2002 и изменения к ним №1, №2 на органосиликатные композиции [приложение 41];

- решение Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на заявление ЗАО «Биохим» о признании действий ЗАО «Морозовский химический завод», связанных с регистрацией и использованием товарных знаков «ОС» по свидетельствам №297031, 303803, актом недобросовестной конкуренции [приложение 42];

- более качественная копия приложения 3 [приложение 43].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил свой отзыв по мотивам указанного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании материалов, представленных лицом, подавшим возражение, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «ОС» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- приложенные к возражению материалы (три случая поставки товаров ЗАО НПП «Спектр») не доказывают то, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров

определенного вида, а также не являются доказательством самого производства товаров;

- отсутствие сведений об использовании, тем более длительном, оспариваемого товарного знака различными производителями, не позволяет утверждать, что он стал видовым понятием;

- в отсутствие доказательств длительного использования товарного знака независимыми друг от друга производителями невозможно сделать вывод о вхождении обозначения во всеобщее употребление;

- сведения о том, что существует такой вид товара как «ОС», отсутствуют;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ОС» характеризует товары, в том числе указывает на их вид, также не соответствуют действительности.

К своему отзыву правообладатель также представил следующие дополнительные материалы:

- экспертное заключение об особенности обозначения ЛКМ на основе кремнийорганического пленкообразователя, содержащего силикатные наполнители – органосиликатные композиции (ОС);

- письмо от директора ОАО «Шатурская ГРЭС»;

- распечатка из сети Интернет, касающаяся кремнийорганических полимеров;

- копия решения о создании ЗАО «Морозовский химический завод» от 07.04.2004, устав ЗАО «Морозовский химический завод» от 2003 года;

- копия патентов №22157767, №2241727, №221114, №2226539 (предмет охраны – композиция для защитного покрытия), патентообладателем которых является ЗАО «Морозовский химический завод».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета 14.10.2005 заявки №2005726860/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона.

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

По обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, согласно пункту 2.3.2.1 Правил, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Пунктом 2.3.2.3 Правил определено, что к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Оспариваемый товарный знак «ОС» по свидетельству №303803 с приоритетом от 14.10.2005 является словесным, выполнен простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно каталогу-справочнику «Органосиликатные композиции» за 1980 год (приложения 3, 43), «в связи с превращением производства органосиликатных материалов в крупнотоннажное и все большим распространением их практического использования в народном хозяйстве страны возникла необходимость разработки более обоснованной классификации этих материалов. При создании новой классификации было решено назвать органосиликатные материалы композициями, присвоив им буквенный символ ОС». При создании классификации было решено также использовать некоторые положения ГОСТа 9825-73 «Материалы лакокрасочные. Классификация и обозначения». Как следует далее из текста указанного приложения, кодовое обозначение органосиликатной композиции составляется из пяти частей, первая из которых представлена аббревиатурой ОС и означает, что в составе композиции обязательными компонентами являются органические полимеры, а также силикаты. Подтверждением того, что органосиликатные композиции обозначались буквенным символом ОС до даты приоритета оспариваемого товарного знака, служат также представленные ТУ-88633-12205-16-01-78 (приложение 11, 18) и ГОСТ 9.401-91 «Покрyтия лакокрасочные» (приложение 16). Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлен диплом 4-ого конкурса «Лучшая лакокрасочная продукция» 2004 (см. приложение 37), согласно которому ЗАО «НПП «Спектр» награжден золотой медалью за органосиликатные композиции ОС-11-07 М, ОС-12-03 М и т.п. в 2004 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак «ОС» несет в себе информацию, указывающую на материал – органосиликат, и не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей.

Таким образом, применительно к части товаров 02, 17 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, включающим в свой состав органосиликатные композиции, таких как «глазури [покрытия]; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; фиксаторы [лаки]; эмали [лаки]» оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку представляет собой указание материала.

Вместе с тем Палатой по патентным спорам не установлено наличие признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №303803, как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака №303803, перешел в категорию обозначения вида товара, носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период выпуска товаров предприятиями, приведенными в возражении (см. приложение 2) представлено не было.

На доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «ОС» является актом недобросовестной конкуренции, следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам. Однако указанный вывод подтверждается Решениями Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 09.04.2007 [36, 42], в которых отмечено, что действия ЗАО «Морозовский химический завод», связанные с регистрацией и использованием товарного знака «ОС» по свидетельству №303803, признаются актом недобросовестной конкуренции.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что доказательством неохраноспособности обозначения «ОС» являются

регистрации №215824, №215820 товарного знака «ОС ALLIANCE», в которых словесный элемент «ОС» исключен из самостоятельной правовой охраны в частности, в отношении однородных товаров, то необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в силу чего указанные регистрация не является основанием для признания неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №303803.

Что касается аргументов лица, подавшего возражение, изложенных в дополнении к возражению от 23.08.2008, в части того, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, относится к общепринятым символам и терминам, указывает на качество товара, а также является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара, то они не могут быть рассмотрены в рамках данного дела, поскольку изменяют мотивы возражения от 02.01.2007 по существу, указывая на нарушение иных, чем в возражении условий охраноспособности оспариваемого товарного знака. Кроме того, представленное дополнение к возражению от 02.01.2007 содержит источники информации (приложения 15, 19, 24, 26, 28-35), которые не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, поэтому данные материалы также не могут быть учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 02.01.2007.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что товарный знак «ОС» по свидетельству №303803 зарегистрирован в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, поскольку представляет собой характеристику товара, а именно, представляет собой указание на свойства, материал товара.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.01.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ОС» по свидетельству №303803 недействительным частично, при сохранении правовой охраны в отношении следующего перечня товаров:**