

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2017, поданное ООО «СОЗИДАНИЕ», г.Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764, при этом установила следующее.

**ОМТИ
ОМТИ**

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2016727826 с приоритетом от 01.08.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.06.2017 за №619764 на имя ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт», Москва (далее – правообладатель, ОАО «ВТИ», ВТИ), в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем 27.10.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №619764 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1), 2), 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СОЗИДАНИЕ» (ранее - ЗАО «СОЗИДАНИЕ») в течение многих лет является дистрибутером на территории России огнестойких жидкостей, в наименовании которых присутствует словесный элемент «ОМТИ»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №619764 направил в адрес ООО «СОЗИДАНИЕ» письмо, в котором указал, что намерен пресекать любую деятельность по введению в гражданский оборот огнестойких масел, в названии которых используется слово «ОМТИ»;

- таким образом, регистрация товарного знака создала препятствия для законной деятельности лица, подавшего возражение, вследствие чего оно является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764;

- представленные к возражению источники информации свидетельствуют о том, что обозначение «ОМТИ» (ОМТ) задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось в качестве видового наименования огнестойких синтетических жидкостей (масел) для систем смазки и регулирования турбоагрегатов, обладающих определенными физико-химическими свойствами, и производимых различными производителями, как в СССР и впоследствии в России, так и за рубежом;

- в частности, по данным справочника «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости», выпущенного в 1999 году, турбинное масло «ОМТИ» является эфиром фосфорной кислоты - трикселинилфосфатом, находящим широкое применение;

- согласно информации, представленной в статье «Огнестойкие турбинные масла ВТИ и их роль в повышении пожарной безопасности ТЭС и АЭС», опубликованной в журнале «Теплоэнергетика», № 7, 1991 г., советские огнестойкие турбинные масла, получившие наименование ОМТИ (огнестойкие масла теплотехнического института), по своему качеству существенно превосходили все зарубежные аналоги. Указывалось, что в настоящее время (1991 г.) ОМТИ широко применяется как в энергетике Советского Союза, так и в

турбинах советского производства, эксплуатируемых за рубежом. Отмечалось, что за 25 лет эксплуатации огнестойких масел ВТИ в системах регулирования не было отмечено ни одного случая их загорания. Также отмечалось, что в ВТИ была разработана новая модификация огнестойкого масла — ОМТИ-2К, промышленные испытания которого начались с 1989 г. на Пермской ГРЭС;

- состав и технология производства «ОМТИ» были оформлены зарубежными патентами;

- на основании европейского патента в 1994 году между ВТИ и корпорацией FMC (владельцем химического завода в г. Манчестер) заключено лицензионное соглашение сроком на 12 лет на производство огнестойкой жидкости «ОМТИ-2» («ОМТИ-2»). Срок действия лицензии истек в 2006 году. Дальнейшее производство жидкости, для маркировки которой использовалось обозначение «Реолюбе-ОМТИ», осуществлялось свободно;

- таким образом, можно сделать вывод об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности и его описательном характере, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- также обозначение «ОМТИ» следует отнести к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида, поскольку оно длительно использовалось (с 1980-х гг. и до настоящего времени) в качестве названия (наименования) товара различными производителями (в СССР, России и за рубежом), специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, о чем свидетельствуют представленные к возражению документы;

- указанное свидетельствует о неохраноспособности оспариваемого товарного знака в смысле требований пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, обозначение «ОМТИ» является общепринятым термином, поскольку стало лексической единицей, характерной для области науки и техники, к которой относится производство и использование огнестойких масел,

обозначающим огнестойкое турбинное масло с определенными характеристиками;

- в этой связи товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.10.2017 относительно ООО «СОЗИДАНИЕ» [1];
- письмо компании Great Lakes Manufacturing (UK) Limited, датированное июлем 2004 года, с переводом на русский язык [2];
- письма корпорации Chemtura Netherlands B.V. от 17.10.2009 и от 06.10.2016 [3];
- счета-фактуры и товарные накладные [4];
- письма АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [5];
- договор №263757/NIC-D об оказании услуг от 17.01.2006 [6];
- письмо ОАО «ВТИ» от 15.09.2017 №2264/02-MB [7];
- статья «Повышение пожарной безопасности турбоагрегатов путем использования огнестойких масел», опубликованной в журнале «Теплоэнергетика», № 4, 1988 г. [8];
- статья «Огнестойкие турбинные масла ВТИ и их роль в повышении пожарной безопасности ТЭС и АЭС», опубликованной в журнале «Теплоэнергетика», № 7, 1991 г. [9];
- лицензионное соглашение №19/94-012 от 30.08.1994 (без перевода на русский язык) [10];

- страницы из справочника «Топлива, смазочные материалы, технические жидкости», выпущенного в 1999 г. (Москва, ИЦ «ТЕХИНФОРМ», 1999) [11];
- письмо ВТИ от 18.12.2001 №10-2/366, адресованное в АОА «Энергомашкорпорация» [12];
- «Типовая инструкция по приемке, хранению и эксплуатации огнестойких турбинных масел типа ОМТИ» РД 153-34.1-43.106-2001, утвержденная РАО «ЕЭС России» 29.06.2001 [13];
- письмо ОАО «ВТИ» от 30.05.2005 №22-045, адресованное в ЗАО «Созидание» [14];
- письмо ВТИ от 25.10.2005 №02-0/653 [15];
- каталог РАО ЕЭС России и ВТИ «Огнестойкие масла для систем смазки и регулирования турбоагрегатов и другого промышленного оборудования» [16];
- приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» №37 от 20.01.2010 которым были введены в действие с 01.06.2010 «Требования к эксплуатации, организации и проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на атомных станциях» [17];
- статья «Российские огнестойкие турбинные масла: создание, освоение производства и 45-летний опыт эксплуатации в энергетическом оборудовании ТЭС и АЭС», опубликованная в журнале «Новое в российской электроэнергетике» № 6 июнь 2011 г. [18];
- стандарт «Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей условия поставки нормы и требования», введенный 28.02.2013 Некоммерческим партнерством «Инновации в электроэнергетике» [19].

Дополнительно на заседаниях коллегии 19.12.2017 и 20.12.2017 лицом, подавшим возражение были представлены распечатки извещения о проведении закупки №31705469856 [20], закупки №31705470380 [21], патента на изобретение № RU 2016057 C1 [22].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №619764 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- турбинное синтетическое огнестойкое масло «ОМТИ» (огнестойкое масло Теплотехнического института) было разработано правообладателем товарного знака по свидетельству №619764 еще в середине восьмидесятых годов 20 века для целей замены нефтяных турбинных масел огнестойкими;
- требования к составу масла «ОМТИ» закрепляются в технических условиях, которые принимались и утверждались с даты создания масла и по настоящее время;
- ОАО «ВТИ» продолжает разработку огнестойких масел «ОМТИ», таких как «ОМТИ-2», «ОМТИ-2К», «ОМТИ-32», которые являются огнестойкими и отличаются друг от друга по классу вязкости, сохраняя состав и технологию производства неизменными;
- в 1994 году ВТИ заключил лицензионное соглашение с фирмой FMC Corporation, Великобритания (в настоящее время в результате реорганизации является компанией LLC Lanxess) по передаче права использования технологии производства масла «ОМТИ-2», срок действия которого истек в 2006 году;
- в связи с заключением такого соглашения для использования масла, производимого и поставляемого из Великобритании, в технические условия и Типовую инструкцию по приемке, хранению и эксплуатации огнестойких турбинных масел (РД153-34.1-43.106-2001) было внесено масло «Реолюб-ОМТИ» (Reolube-OMTI), так как оно, производимое по лицензии и технологии ВТИ, являлось маслом «ОМТИ» и могло использоваться на территории России, только после внесения его в стандарты;
- из стандартов и технических условий следует, что наименование «ОМТИ»/«ОМТИ» не только указывает на конкретный продукт (масло), созданный ВТИ, но и наличие у такого масла строго определенных характеристик и качеств;

- следует отметить, что фирма FMC Corporation продолжала производить и продавать масло без лицензии, однако данное использование являлось незаконным;

- по обстоятельствам недоступности бывшему лицензиату исходных компонентов, а также изменения им технологии производства масла, продаваемого в России, масло «Реолюб-ОМТИ» по техническим характеристикам не может считаться маслом «ОМТИ»;

- на рынке энергетики используются и другие огнестойкие масла, такие как Shell Turbo DR46, Hydransafe FR-NSG 38, Castrol Anvol PE 46XC, Pyrotect HFD 46, Fyrquel-1, у каждого из которых свои технические характеристики и своя технология производства;

- факт включения обозначения «ОМТИ» в словари отсутствует;

- лицо, подавшее возражение, является не производителем, а дилером производителя масла «Реолюб-ОМТИ»;

- при этом сама компания производитель масла «Реолюб-ОМТИ» (бывший лицензиат) требований и возражений по поводу получения ВТИ исключительного права на товарный знак по свидетельству №619764 не высказывает;

- в течение всего срока существования масла «ОМТИ» оно ассоциируется в энергетической отрасли с его разработчиком и владельцем уникальной технологии его производства, а именно, с ВТИ, что подтверждается практически каждым документом, приложенным к возражению.

В подтверждение своей позиции правообладатель товарного знака по свидетельству №619764 представил следующие документы (копии):

- ТУ 3470.11335-88, зарегистрированные МЦОМ ГОССТАНДАРТА [23];

- Техническая документация в соответствии с лицензионным соглашением №19/94-012 от 30.08.94 на ОМТИ-2 между ВТИ, Россия и ФМС, Великобритания [24];

- письмо АО «ЛМЗ» от 26.01.1998 №510/39 [25];

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.12.2017 относительно ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» [26];
- письмо Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 17.12.1964 №2326 [27];
- приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 21.12.1971 №1178/п [28];
- приказ Министерства топлива и энергетики РСФСР от 30.01.1992 №7а [29];
- архивная выписка Центрального государственного архива от 23.07.1992 №Т-165 [30];
- архивная копия приказа по Высшему совету Народного Хозяйства СССР от 08.12.1930 №2386 [31];
- Известия ВТИ декабрь 1946 г., №12 (140) [32];
- архивная копия Постановления Совета труда и обороны от 13.07.1921 [33];
- указ Президиума верховного совета СССР №207/181 [34];
- заявка в Московскую регистрационную палату на регистрацию АООТ «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ВТИ) от 16.11.1993 №1526/14 [35];
- свидетельство о государственной регистрации предприятия №296 от 14.08.1991 [36];
- распоряжение комитета по управлению имуществом Москвы от 16.11.1993 №1000-р [37];
- приказ от 12.01.1994 №2 о преобразовании института в акционерное общество [38];
- справка Государственной налоговой инспекции по г. Москве от 26.01.1994 №2761 [39];

- свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах от 04.06.2002 №28635 [40];
- выписка из протокола заседания Правления РАО «ЕЭС России» от 05.03.2002 №626пр/10 [41];
- приказ от 29.07.2002 №196/К-А [42];
- свидетельство №028.635-РП от 07.12.1993 [43];
- свидетельство от 27.08.2002 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [44];
- план преобразования ВТИ [45];
- уставы ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (редакции 2007, 2008, 2013 гг.) [46];
- устав АООТ «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт», утвержденный в 1993 г. [47];
- пояснительная записка «Повышение пожарной безопасности тепловых и атомных электростанций путем замены горючих нефтяных турбинных масел, созданными и освоенными промышленностью огнестойкими маслами», представленная Министерством энергетики и электрификации СССР, на соискание премии Совета Министров СССР по науке и технике 1989 г. [48].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619764.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №619764 правовая база для оценки его охранных способностей 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

Согласно положениям подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, характеризующими товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №619764 с приоритетом от

**ОМТИ
ОМТИ**

01.08.2016 представляет собой словесное обозначение «**ОМТИ ОМТИ**», включающее два словесных элемента – «ОМТИ» и «ОМТИ», размещенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» в отношении товаров 04 класса МКТУ «огнестойкая синтетическая жидкость для систем смазки и регулирования паровых и газовых турбин».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 20.12.2017 учредителем ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (сокращенное наименование ОАО «ВТИ») [26] является Российское Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ».

Теплотехнический институт - ныне «Открытое акционерное общество Всероссийский дважды Ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» - первое в стране научно-исследовательское

учреждение отраслевого профиля, учреждённое при Главном Управлении по топливу Постановлением Совета Труда и Обороны пр. 331 п. 27 от 13 июля 1921 г. «в целях планомерного научного изучения и разработки выдвигаемых жизнью практических вопросов теплотехники, связанных с ними технико-экономических задач, а также для подготовки высококвалифицированных специалистов». За заслуги в деле развития энергетики страны институт был дважды — в 1946 г. и в 1971 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. В январе 1992 г. институт был переименован во «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» и этом же году приобрел статус Открытого акционерного общества. Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 года институт назначен организацией-координатором Технологической платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности» (см. Интернет-сайты <http://vti.ru/about/history/istoriya-instituta/>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийский_теплотехнический_институт и документы [26-47]).

Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака является специализированным научно-исследовательским институтом в области теплоэнергетики и теплотехники.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764 подано ООО «СОЗИДАНИЕ» по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, является дистрибутором на российский рынок турбинного огнестойкого масла с маркировкой «Реолюб-ОМТИ», изготовленного предприятием из Великобритании [1-4], а в настоящее время в адрес ООО «СОЗИДАНИЕ» со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака поступила письменная претензия [7] относительно использования для маркировки дистрибутируемого масла обозначения «ОМТИ», тождественного словесному элементу «ОМТИ» оспариваемого товарного знака, оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764.

Анализ имеющихся в распоряжении коллегии документов на предмет соответствия товарного по свидетельству №619764 требованиям подпунктов 1), 2), 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В представленных лицом, подавшим возражение, источниках информации действительно содержится информация об огнестойкой синтетической жидкости (масле) с маркировкой «ОМТИ», которая представляет собой ароматические эфиры фосфорной кислоты. Масла «ОМТИ» предназначены для использования в турбинах на тепловых и атомных электростанциях.

Указанная продукция является однородной товарам 04 класса МКТУ «огнестойкая синтетическая жидкость для систем смазки и регулирования паровых и газовых турбин», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619764, поскольку товары соотносятся между собой как вид – род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей (используются на турбинном оборудовании электростанций).

Вместе с тем, огнестойкое масло «ОМТИ» было разработано в середине восьмидесятых годов 20 века ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского, то есть правопредшественником правообладателя оспариваемого товарного знака (ОАО «ВТИ»), о чем содержится информация в большинстве источников, приложенных к возражению.

В частности, согласно опубликованной в журнале «Теплоэнергетика» №4 за 1988 г., статье «Повышение пожарной безопасности турбоагрегатов путем использования огнестойких масел» [8] проблемой создания огнестойких синтетических жидкостей в СССР было поручено заниматься ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского. В результате ВТИ было разработано техническое огнестойкое масло, получившее название «ОМТИ». «<...> Для получения ОМТИ была реконструирована одна из линий производства пластификаторов. Практически без изменения основного оборудования был наложен выпуск огнестойкого масла, по

всем показателям соответствующего требованиям ТУ 6-25-12-75, предъявляемым к турбинным маслам. На ОМТИ выдано авторское свидетельство и получено семь патентов (ГДР, Англия, Франция, Италия, Австралия, Бельгия и Польша) <...>».

Помимо этого, в специализированном отраслевом журнале «Теплоэнергетика» №7 за 1991 г. [9] в статье «Огнестойкие турбинные масла ВТИ и их роль в повышении пожарной безопасности ТЭС и АЭС» приведена информация о том, что само название масла «ОМТИ» имеет отсылку к разработавшему его институту, а именно: «<...> советские огнестойкие турбинные масла, получившие наименование ОМТИ (огнестойкие масла Теплотехнического института) по своему качеству существенно превосходят все зарубежные аналоги <...>».

В совместном каталоге ВТИ и РАО ЕЭС России, которое является учредителем ВТИ [16], огнестойкое масло «ОМТИ» позиционируется как продукция ВТИ: «<...> Вы можете навсегда обезопасить турбинные цеха от пожаров, вызванных возгоранием минеральных турбинных масел, если воспользуетесь огнестойкими маслами ОМТИ, разработанными Всероссийским теплотехническим институтом».

Необходимо отметить, что представленная к возражению статья «Российские огнестойкие турбинные масла: создание, освоение производства и 45-летний опыт эксплуатации в энергетическом оборудовании ТЭС и АЭС», опубликованная в журнале «Новое в российской электроэнергетике» № 6 июнь 2011 г. [18], была подготовлена сотрудником ОАО «ВТИ» - к.т.н. А.Г. Вайнштейном.

В указанной статье относительно огнестойкого масла «ОМТИ» отмечено следующее: «<...> Специалисты ВТИ (ныне ОАО «ВТИ») не только принимали самое непосредственное участие в подготовке и проведении опытно-промышленной эксплуатации указанных турбоагрегатов, но вели и сегодня продолжают вести постоянный мониторинг качества огнестойких масел в ходе их промышленной эксплуатации, на основании которого были разработаны

нормативно-техническая документация, обеспечивающая контроль за изменением его показателей качества в процессе эксплуатации <...>».

Таким образом, в представленных к возражению источниках информации огнестойкое турбинное масло «ОМТИ» упоминается как продукция правообладателя товарного знака по свидетельству №619764.

В связи с доводами возражения о том, что обозначение «ОМТИ» не обладает различительной способностью, представляет собой вид огнестойкого масла, и/или вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения огнестойкого масла, необходимо отметить, что материалами возражения не проиллюстрировано широкое использование обозначения «ОМТИ» различными производителями в отношении оспариваемого перечня товаров 04 класса МКТУ.

По сути, лицо, подавшие возражение, и правообладатель товарного знака по свидетельству №619764 предоставили информацию о выпуске огнестойкого масла с маркировкой «ОМТИ» одним лицом – фирмой FMC Corporation из Великобритании (г. Манчестер), также именовавшейся Lanxess LLC [10], [18], [24].

Вместе с тем, выпуск данной продукции осуществлялся под контролем ВТИ (то есть под контролем правообладателя оспариваемого товарного знака, разработавшего техническое масло «ОМТИ») в течение 12 лет в рамках лицензионного соглашения [10], [24], заключенного между ВТИ и фирмой FMC Corporation в 1994 году. В технической документации [24], относящейся к лицензионному соглашению [10], в разделе «Способ получения огнестойкого турбинного масла ОМТИ - 2» отмечено следующее: «<...> при применении в системе смазки и регулирования турбоагрегатов большой мощности наиболее хорошо зарекомендовали себя разработанное в ВТИ (Россия) масло ОМТИ, а также масло Реолюб – ОМТИ, выпускаемое фирмой FMC Corporation (Великобритания) по лицензии ВТИ <...>».

По истечении срока действия упомянутой лицензии фирма FMC Corporation продолжала выпускать масло «Реолюб – ОМТИ». Однако, сам по себе факт такого использования не свидетельствует об отсутствии у обозначения «ОМТИ»/«ОМТИ»

различительной способности применительно к ОАО «ВТИ», а также о том, что оспариваемый товарный знак относится к категориям видового указания товара или обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку коллегия не располагает сведениями о том, что обозначение «ОМТИ» также применялось для обозначения огнестойких масел иными производителями.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ОМТИ» является термином, то лицо, подавшее возражение, не представило доказательств присутствия слова «ОМТИ»/«ОМТІ» в терминологических словарях в области энергетики и доказательств его восприятия в качестве термина (единицы, характерной для конкретной области науки или техники) специалистами энергетической отрасли.

В силу вышеизложенного доводы возражения о том, что товарный знак по свидетельству №619764 не соответствует требованиям подпунктов 1), 2), 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619764.