

УДК 347.771

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ — ОБОЗНАЧЕНИЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ (ГОСТ)

© **Щедрин Дмитрий Михайлович**, генеральный директор Агентства интеллектуальной собственности «Брейнмен», патентный поверенный РФ № 1045, г. Москва

© **Курашко Андрей Геннадиевич**, старший юрист Агентства интеллектуальной собственности «Брейнмен», г. Москва

Авторы настоящей статьи хотели бы поделиться своим положительным опытом защиты интересов завода — производителя продукции в сфере электроэнергетики в Палате по патентным спорам (подразделение Роспатента) и Арбитражном суде в споре с конкурирующим предприятием — правообладателем товарных знаков.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, товарные знаки, оспаривание регистрации товарных знаков, Палата по патентным спорам, Арбитражный суд.

SUCCESSFUL PRACTICE OF RECOGNITION INVALID PROVIDING LEGAL PROTECTION TO TRADEMARKS — TO THE DESIGNATIONS APPLIED IN THE SOVIET STATE STANDARDS (GOST)

Shedryn D. M., Kurashko A. G.

Региональный завод на протяжении длительного времени производил и реализовал изоляторы, маркируемые следующими обозначениями: ШОП, ОЛК, ИППУ, ОНШП и ШПУ.

При этом указанные обозначения в отношении изоляторов в том или ином виде использовали и другие заводы в разных регионах страны, несмотря на то что данные аббревиатуры были зарегистрированы одним из конкурентов в качестве товарных знаков.

Впоследствии завод — правообладатель товарных знаков — обратился в суд с исковыми требованиями к заводу — производителю аналогичной продукции — с исковыми требованиями прекратить использование товарных знаков на выпускаемых изделиях, исключить (удалить) информацию и рекламный материал в отношении изделий, о взыскании значительной суммы компенсации за нарушение исключительных прав.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Завод-ответчик по делу, считая, что маркировал изоляторы согласно требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и не мог нарушать прав других производителей, обратился за юридическими консультациями по перспективам обжалования и отмены вынесенного судебного решения.

Необходимо отметить, что высоковольтные изоляторы — это товары специального назначения, предназначенные для специфического круга потребителей, которые хорошо осведомлены относительно условных обозначений, используемых производителями, для выделения конкретного типа изоляторов.

В результате изучения материалов дела и обстоятельств конфликтной ситуации были предложены следующие способы правовой защиты:

признание предоставления правовой охраны товарным знакам недействительной путем подачи пяти возражений в Палату по патентным спорам;

в случае удовлетворения возражений Палатой по патентным спорам — пересмотр судебного акта по новым обстоятельствам (в связи с аннулированием товарных знаков).

В интересах завода, которому в судебном порядке было запрещено использовать соответствующие обозначения, было подготовлено пять обстоятельно мотивированных возражений в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны спорным товарным знакам. В мотивировочной части возражений указывалось, что государственная регистрация товарных знаков была произведена с нарушением требований п. 1 ст. 6 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520–1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

По результатам пяти заседаний в Палате по патентным спорам Роспатент признал недействительным предоставление правовой охраны пяти товарным знакам в отношении товаров 17-го класса МКТУ «материалы для изоляции; изоляторы; электроизоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; материалы электроизоляционные».

Были доказаны и документально подтверждены следующие факты:

заинтересованность в подаче возражений, так как существование оспариваемых товарных знаков ущемляет права завода, производящего одноименные изоляторы;

оспариваемые товарные знаки применительно к товарам 17 класса МКТУ «изоляторы» представляют собой обозначения, которые носят описательный характер, указывают на виды товаров (изоляторы) и их свойства (материал, из которого изготовлены, и конструкционные особенности);

спорные обозначения являются сокращенными наименованиями изоляторов и не обладают различительной способностью;

спорные обозначения использовались в специальной технической литературе для обозначения определенного вида изолятора с советского периода, то есть задолго до приоритета спорных знаков.

товарные знаки, которыми маркировались изоляторы, представляют собой комбинацию букв алфавита и являются общепринятым сокращенным наименованием изолятора в отрасли и специальной технической литературе.

Ключевым доводом явилось то, что условные обозначения в товарных знаках ШОП, ОЛК, ИППУ, ОНШП и ШПУ использовались в ГОСТ и специальных нормативно-технических актах задолго до даты приоритета зарегистрированных товарных знаков для обозначения изоляторов.

Таким образом, данные обозначения являются сокращенными наименованиями определенного вида продукции — изоляторов и не могут быть использованы для индивидуализации товаров какого-либо конкретного производителя.

Для специалистов отрасли, производителей и потребителей данной продукции общепринято использование аббревиатур для обозначения изоляторов, составленных по первым буквам полного наименования товара, его характеризующего и указывающего на его вид и назначение.

Как следствие аббревиатуры, зарегистрированные в качестве товарных знаков, воспринимаются производителями, специалистами и потребителями в качестве однозначного указания на определенный вид товаров (изоляторов).

Для удобства и лаконичности использования обозначения в сфере производства и реализации изоляторов (интернет-магазины, прайс-листы, реклама) преимущественно указываются общепринятые в отрасли сокращенные наименования данной продукции.

Следовательно правовая охрана товарных знаков создает у правообладателя недопустимую монополию на производство и реализацию типов изоляторов в целом, что препятствует правомерному использованию данных аббревиатур другими производителями.

Решения Роспатента по итогам рассмотрения возражений о признании недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам — условным обозначениям изоляторов, повлекли за собой отмену решений Роспатента о регистрации указанных товарных знаков, аннулирование свидетельств на товарные знаки и записи в Государственном реестре товарных знаков.

В связи с новыми обстоятельствами (аннулирование товарных знаков) Арбитражный суд, руководствуясь главой 37 АПК РФ, пунктом 4 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52, пересмотрел и отменил собственное решение о взыскании компенсации за нарушением прав на товарные знаки и отказал заводу — уже бывшему правообладателю товарных знаков в удовлетворении исковых требований.