

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504, поданное ООО НПО «Сибирский Машиностроитель», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717289/50 с приоритетом от 03.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2005 за №294504 на имя Открытого акционерного общества «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири», г. Томск (далее—правообладатель) в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №294504 представляет собой обозначение «ДВПЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №294504 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, регистрационный № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ДВПЭ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;
- сочетание букв «ДВПЭ» неудобнопроизносимо с точки зрения русского языка в силу отсутствия гласных между буквами «Д», «В» и «П»;

- в русском языке отсутствуют слова, начинающиеся с сочетания букв «ДВП-»;
- кроме того, обозначение «ДВПЭ» использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. В.И. Даль. Толковый словарь русского языка. Современная версия. «Эксмо-пресс», 2001.
2. Сертификат пожарной безопасности на имя ООО «ТехноМашСервис».
3. Счет-фактура и товарная накладная ООО «ТехноМашСервис».
4. Доверенность на получения товарно-материальных ценностей.
5. Сертификат пожарной безопасности на имя ООО НПО «Сибирский Машиностроитель».
6. Чертеж шильдика продукции ООО НПО «Сибирский Машиностроитель».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- словесное обозначение «ДВПЭ» отсутствует в словарно-справочных изданиях, в связи с чем его нельзя отнести к лексической единице русского языка, однако данное обозначение является аббревиатурой и расшифровывается для генераторов высокократной пены как Д – «дымоустойчивый», В – «высокократной», П – «пены», Э – «эжекционный»;
- нормативно-правовая база не содержит требований о том, что словесным обозначением должна быть лексема именно русского языка;

- в русском языке существуют слова, начинающиеся с трех согласных, например «вздор», «шприц» и др.;
- при этом в оспариваемом знаке присутствует гласная «Э»;
- обозначение «ДВПЭ» состоит из сильных фонем, в связи с чем обладает различительной способностью;
- правообладатель является разработчиком, а его дочернее предприятие – производителем товаров 9 класса МКТУ с обозначением «ДВПЭ»;
- материалами возражения не доказано, что обозначение «ДВПЭ» использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей.

К отзыву приложены следующие материалы:

7. Распечатки электронных словарей.
8. Журнал «Патентный поверенный», №4, 2009.
9. Устав ЗАО «ТОМЗЭЛ».
10. Устав ОАО «Центрсибнефтепровод».
11. Информационный отчет и Технические требования к договору НИОКР.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (03.08.2004) заявки №2004717289/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1 Правил).

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №294504 представляет собой обозначение «ДВПЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Обозначение «ДВПЭ» не имеет характерного графического исполнения и состоит из трех согласных букв русского алфавита и одной гласной буквы в конечной позиции.

С точки зрения русского языка произношение трех подряд согласных букв «ДВП-» крайне затруднительно, даже при наличии в конце гласной буквы «Э».

Подтверждением данного факта является отсутствие слов русского языка со сходным фонетическим рисунком, а именно, отсутствие слов, начинающихся на «ДВП-» [1].

Следовательно, оспариваемый знак сложен для запоминания и воспроизведения, что свидетельствует об отсутствии у него свойств, необходимых и достаточных для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Довод правообладателя о том, что нормативно-правовая база не содержит требований о том, что словесным обозначением должна быть лексема только русского языка, неубедителен, поскольку товарный знак выполнен буквами русского алфавита и его прочтение средним российским потребителем будет осуществляться по правилам русского языка.

Доказательств того, что обозначение «ДВПЭ» приобрело различительную способность и способно выполнять функцию по индивидуализации товаров правообладателя до даты приоритета

оспариваемого знака в результате его активного использования при маркировке приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ, не представлено.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не может быть прочитан как единое слово, в связи с чем подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил как не обладающий различительной способностью.

Довод возражения о том, что обозначение «ДВПЭ» не обладает различительной способностью в силу того, что оно использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей, является недоказанным, поскольку из приложенных к возражению документов, касающихся продукции с обозначением «ДВПЭ», имеет выходные данные ранее даты подачи заявки №2004717289/50 только Сертификат пожарной безопасности на имя ООО «ТехноМашСервис» от 18.04.2003 [2].

Относительно доводов правообладателя, изложенных в обращении к Руководителю Роспатента от 19.10.2010, следует указать следующее.

Возражение было рассмотрено в полном соответствии с Правилами ППС с ведением протокола заседания коллегии установленной формы и представлением сторонам всего состава коллегии.

Вопрос нестрогое соблюдения пропускного режима представителем лица, подавшего возражение, не относится к рассматриваемому возражению.

В остальном доводы обращения по сути повторяют проанализированные выше доводы правообладателя, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504 недействительным полностью.