

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 29.12.2017, поданное ЗАО «Связьстройдеталь», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342284, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ТУТ» по заявке №2006720265 с приоритетом от 20.07.2006 зарегистрирован 28.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №342284 в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «МЕТТАТРОН», Москва. В настоящее время правообладателем является ООО «Группа МЕТТАТРОН», Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 20.07.2026.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения, поскольку правообладателем оспариваемого товарного знака предъявлена претензия к лицу, подавшему возражение, относительно незаконного

использования последним товарного знака по свидетельству №342284 в отношении части товаров 17 класса МКТУ;

- согласно общедоступным словарно-информационным источникам сети Интернет (словарь SOKR.RU) словесный элемент «ТУТ» является общепринятым сокращением словесных элементов «термоусаживаемая трубка»;

- сведения сети Интернет подтверждают также то, что в области термоусаживаемых материалов часто встречаются названия «термоусадочная трубка», «термоусаживающая трубка», «термоусаживаемая трубка»;

- начиная с 1976 года общепринятое сокращение «ТУТ» использовалось в различных документах (например, Министерства связи СССР и Российской Федерации, документах по изготовлению трубок и так далее);

- таким образом, обозначение «ТУТ» стало известно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака как сокращенное наименование определенного вида товара – термоусаживаемых трубок;

- в пользу описательности обозначения «ТУТ» в отношении товаров «трубы гибкие неметаллические, изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из термоусаживаемых материалов» лицом, подавшим возражение, представлены публикации патентов Российской Федерации на полезные модели №№30680, 75900, на изобретение №2525381, принадлежащие различным лицам, с упоминанием в них словесного элемента «ТУТ» в качестве видового наименования термоусаживаемых трубок;

- представленные сведения от производителей, потребителей, поставщиков термоусаживаемых трубок, статья «Термоусадочные трубки. Все о главном (часть 1)», размещенная на сайте <http://www.mettatron.ru>, подтверждают использование словесного элемента «ТУТ» различными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве указания на вид товаров (термоусаживаемых трубок), обладающего определенными свойствами, характеристиками и качествами;

- на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «ТУТ» в отношении товаров 17 класса МКТУ «трубы гибкие неметаллические, изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из

термоусаживаемых материалов» не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров;

- товары 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №342284, не являются термоусаживаемыми трубками и изделиями из модифицированного полиэтилена и термоусаживаемых материалов, в связи с чем словесный элемент «ТУТ», используемое для этих товаров, является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его свойств, качества и назначения.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342284 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №342284 (1);
- письмо-претензия правообладателя товарного знака по свидетельству №342284 и ответ на него (2);
- распечатка сведений из Интернет-словаря сокращений SOKR.RU (3);
- распечатка из Интернет-энциклопедии, содержащая сведения об обозначении «ТУТ» (4);
- Временная инструкция Министерства связи СССР по монтажу кабелей городских телефонных сетей термоусаживаемыми трубками от 09.09.1976 (5);
- Руководство Министерства связи СССР по строительству линейных сооружений магистральных и внутризональных кабельных линий связи от 30.11.1984 (6);

- Руководство Министерства транспортного строительства СССР по соединению сигнально-блокировочных кабелей с применением радиационно-модифицированных термоусаживаемых трубок от 13.06.1984 (7);

- Руководство связи Российской Федерации по строительству линейных сооружений местных сетей связи от 21.12.1995 (8);

- Руководство Государственного комитета Российской Федерации по связи и информации по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи от 05.06.1998 (9);

- Инструкция ОАО «Российские Железные Дороги» по монтажу, ремонту и восстановлению кабельных линий железнодорожной связи с применением новых технологий и материалов от 20.12.2002 (10);

- Извещения об изменении Технических условий ПО «Лесстройматериалы» 95.1613-87 «Трубки полиэтиленовые термоусаживающие» от 01.09.1992 и 01.02.1995 (11);

- Технические условия ПО «Маяк» 2247-002-07621740-98 «Трубки полиэтиленовые модифицированные ТУТ и ТПБ» от 01.05.1999 (12);

- Гигиенический сертификат Министерства здравоохранения Российской Федерации на трубки полиэтиленовые модифицированные ТУТ и ТПБ от 01.07.1998 (13);

- Сертификат соответствия Госстандарта России на трубки полиэтиленовые модифицированные термоусаживающиеся типа ТУТ от 18.03.1999 (14);

- публикации патентов Российской Федерации на полезные модели №№30680, 75900 и изобретение №2525381 (15);

- протокол осмотра от 14.12.2017 (16);

- письма от потребителей и поставщиков термоусаживаемых трубок (17).

Присутствующий на заседании коллегии представитель правообладателя ходатайствовал об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342284 и приобщении к материалам дела следующих документов:

- ГОСТ 17675-87. Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия (17);

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила (18);

- распечатки из сети Интернет (19).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.07.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №342284 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно представленным документам (2) между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, существует досудебный спор о незаконном использовании лицом, подавшим возражение, товарного знака «ТУТ» по свидетельству №342284 в отношении термоусаживаемых трубок, которые являются однородными части товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ЗАО «Связьстройдеталь» в подаче возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №342284 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №342284 представляет собой словесное обозначение «ТУТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы; изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из термоусаживаемых материалов».

В возражении лицом, его подавшим, указано на несоответствие оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 17 класса МКТУ «неметаллические гибкие трубы; изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из термоусаживаемых материалов» требованиям положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака и словарно-справочной литературы показал, что слово «Тут» является лексической единицей русского языка и имеет следующее значение: то же, что здесь. «Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут». Тургенев. «Забав их сторож неотлучный, он тут». Пушкин. «Я, всех оббегав, тут». Маяковский. «Орел немного посидел и тут же на другой овин перелетел». Крылов. (см. <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова).

Вместе с тем, согласно представленным лицом, подавшим возражение, источникам информации (3) следует, что словесный элемент «ТУТ» является сокращением от словосочетания «термоусаживаемая трубка».

Сведения, содержащиеся в сети Интернет (4) свидетельствуют о том, что «термоусаживаемые материалы» - материалы на основе термополимеров, обладающие свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде.

Производятся термоусаживаемые материалы в виде трубок (термоусаживаемых трубок) различного диаметра, либо пленки.

Применяются указанные материалы как изоляция в качестве заменителя изоленты, восстановление изоляции поврежденных проводов, для маркировки концов жил кабеля, в составе термоусаживаемых кабельных муфт, термоусаживаемые пластмассовые заклепки, защита от коррозии, механическая фиксация тонких деталей в сочетании с клеевым соединением в различных устройствах, обрезинивание конвейерных роликов, катков, как упаковочный материал, механическая защита от внешних воздействий топливных и гидравлических систем в автомобилестроении, авиации, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Термоусаживаемые трубки выпускаются от гибких тонкостенных, до жестких трубок, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации.

Специалисты в области строительства часто называют термоусаживаемые трубки как: «термоусадочная трубка», «термоусаживающаяся трубка».

Кроме того, представленные лицом, подавшим возражение, документы (4-14, 17), свидетельствуют о том, что словесный элемент «ТУТ» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №342284 использовался в различной специализированной литературе и технической документации, различными юридическими лицами в качестве аббревиатуры определенного вида товара «термоусаживаемые трубки».

В качестве описательной характеристики товаров 17 класса МКТУ «термоусаживаемые трубки» сокращение «ТУТ» использовалось в патентах Российской Федерации на полезные модели №30680 «Железобетонный фундамент с термоусаживаемыми трубками для защиты анкерных болтов от электрокоррозии», №75900 «Муфта для кабелей связи (варианты)», на изобретение №2525381 «Способ изготовления трубопроводных муфтовых электроизолирующих вставок», принадлежащие различным лицам.

С учетом вышеизложенного коллегия считает, что оспариваемый товарный знак «ТУТ» по свидетельству №342284 в отношении товаров 17 класса МКТУ «неметаллические гибкие трубы; изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из термоусаживаемых материалов» не обладает различительной способностью, представляет собой указание на вид товара.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении вышеуказанных товаров 17 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» требованиям положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В отношении остальных приведенных в перечне товаров 17 класса МКТУ обозначение «ТУТ» не будет восприниматься как правдоподобное указание на их вид или характеристику, в связи с чем, оно отнесено коллегией к категории фантазийных.

Документов о том, что оспариваемый товарный знак в отношении указанной части товаров 17 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, не подтвержден фактическими доказательствами.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342284 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «неметаллические

гибкие трубы; изделия из модифицированного полиэтилена, изделия из термоусаживаемых материалов».