

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 02.03.2005, поданное Открытым акционерным обществом Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод «ЭКСПОКАБЕЛЬ», г. Подольск, Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку “МКЭШВ” по свидетельству №243929, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по заявке №2001712211/50 с приоритетом от 23.04.2001 является Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие “Герда”, Москва, Россия (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение “МКЭШВ”, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11 и услуг 37, 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.03.2005 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 243929 в отношении части товаров 9 класса МКТУ, в виду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и статьей 1 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон), а также подпунктами (1.1), (1.4) и (1.5) пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является общепринятым техническим термином, используемым в кабельной промышленности, характеризует электротехнические изделия, указывая на их вид, качество, свойства, а также не обладает различительной способностью.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— марка кабельного изделия представляет собой сочетание согласных и гласных букв, цифр и определяет их применение, материал токопроводящей жилы, материал оболочки (РД 16.287-85);

— в соответствии с ГОСТом 10348-80, введенным взамен ГОСТ 10348-71, с 1971года известна марка кабеля МКЭШ – монтажный кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика экранированный;

— в соответствии с ОСТ 160.800.365-76 и ГОСТ 7006-72 буквы в маркировке кабеля МКЭШ обозначают: М-монтажный, К-комбинированная изоляция из поливинилхлоридного пластика и пленки, Э-экранированный, Ш-выпрессованный поливинилхлоридный защищенный шланг;

— оспариваемый товарный знак сходен с указанной маркой кабеля;

— марка кабеля МКЭШ используется разными производителями: ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ» - с 1990г., ЗАО «УРАЛКАБЕЛЬ» - с 1971г.;

— товарный знак «МКЭШВ» не является фантазийным и не обладает различительной способностью в отношении части товаров 9 класса, следовательно, не может индивидуализировать владельца товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №243929 в отношении следующих товаров 9 класса МКТУ: электрические приборы и инструменты для передачи и распределения электроэнергии, в том числе кабели электрические, провода электрические, проводники электрические, шнуры.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия регистрации №243928 из базы данных на 1 л. [1];

- С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., «Русский язык», 1990 на 4 л. [2];
- Политехнический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1989, на 3 л. [3];
- ГОСТ 15845-80 Изделия Кабельные на 8 л.[4];
- Руководящий документ РД 16 287-85. Кабели, провода, шнуры. на 13 л. [5];
- информационно-технический сборник на 3л. [6];
- ГОСТ 10348-80 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией на 15л. [7];
- ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура на 15л. [8];
- рекламный проспект ЗАО НПП «Герда» на 1л. [9];
- ТУ 16К13-027-2001 на кабель монтажный, парной скрутки экранированный на 1л. [10];
- рекламный проспект ЗАО «Уралкабель» на 1 л. [11].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с возражением от 02.03.2005, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв на 9л. [12], в котором выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №243929.

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

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (23.04.2001) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно приведенному в статье 1 Закона определению «товарный знак – это обозначение, способное отличать соответственно товары и услуги одних

юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью (абзац 2);
- являющихся общепринятыми символами и терминами (абзац 5);
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта (абзац 6).

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера, а также общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, свойства и назначение товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №243929 представляет собой словесное обозначение «МКЭШВ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [2-8, 10, 11] показал, что в них не содержится информации об использовании обозначения «МКЭШВ» в качестве простого указания товаров,

заявляемых для обозначения этих товаров, а также простого наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер), указания материала или состава сырья приведенных в перечне регистрации №243929 товаров 9 класса МКТУ – «электрические приборы и инструменты».

Также в представленных материалах отсутствуют сведения, об отнесении обозначения «МКЭШВ» к разряду лексических единиц, характерных для конкретных областей науки и техники.

Таким образом, основания считать, что регистрация словесного товарного знака «МКЭШВ» по свидетельству №243929 противоречит указанным в возражении требованиям статьи 1 и пункта 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Более того, следует отметить, что в соответствии с представленным лицом, подавшим возражение, рекламным проспектом ЗАО НПП «Герда» [9] обозначение «МКЭШВ» используется для маркировки кабелей именно и только правообладателем.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №243929.