

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 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 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.07.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345518, поданное ООО Научно-производственное предприятие «ГЕРМЕТ-УРАЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «МС101» по заявке №2006701068/50 с приоритетом от 24.01.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2008 за №345518 в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ – «материал для уплотнения, а именно набивка безасбестовая из гибкого графита» на имя ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №345518 представляет собой обозначение, состоящее из букв «МС» и цифр «101», выполненных стандартным шрифтом черного цвета, причем сочетание цифр «101» включено в обозначение как неохранный элемент.

В Палату по патентным спорам 17.07.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345518. Существо доводов возражения сводится к тому, что зарегистрированное обозначение не удовлетворяет требованиям законодательства, а именно:

- пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку буквы выполнены стандартным шрифтом и неохранный элемент (цифры) занимает в обозначении доминирующее положение;

- пункта 3 статьи 1486 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- кроме того, обозначение «МС» используется для маркировки титано-тантало-вольфрамовых сплавов, и потому способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В качестве обоснования своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатки и из сети «Интернет» с информацией о производителях сальниковых уплотнений, в частности ООО НПП «Гермет-Урал» на 9 л. [1];

- технические условия 2573-002-14051685-04 на 10 л. [2];

- сертификат соответствия №РОСС RU.АИ16.Н01204 от 13.07.2005 на 1 л. [3];

- дипломы и сертификаты с выставок на 22л. [4];

- копия буклета ООО НПП «Гермет-Урал» на 20 л. [5];

- копии актов об испытаниях уплотнительных материалов, производимых ЗАО «ЭкоРУМ» и поставляемых ООО НПП «Гермет-Урал» на 12л. [6];

- перечень потребителей ООО НПП «Гермет-Урал» за 2004 – 2006 годы на 10 л. [7].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

На коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- учредительные документы ООО НПП «Гермет-Урал» на 27 л. [8];

- учредительные документы ЗАО «ЭкоРУМ» на 16 л. [9];

- товарно-транспортные накладные за период с 04.11.2004 по 24.01.2006 на 190л. [10];

- письма-отзывы и технические акты на 10 л. [11].

Представленные документы, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают то, что потребитель связывает товар, маркированный обозначением «МС101», с ООО НПП «Гермет-Урал» и ЗАО «ЭкоРУМ».

Правообладателем товарного знака по свидетельству №345518 на заседании коллегии был представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «МС» в обозначении «МС101» занимает доминирующее положение, поскольку при прочтении воспринимается первым, кроме того, в силу характера написания букв и цифр, элементы «МС» и «101» занимают примерно равное положение в обозначении;

- тот факт, что обозначение «МС101» приобрело различительную способность в результате его использования, подтверждается решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.02.2008;

- большинство из представленных материалов имеют дату более позднюю, чем дата приоритета товарного знака по свидетельству № 345518, или не содержат даты вообще, и поэтому не должны приниматься во внимание;

- в отношении довода о том, что обозначение «МС» используется для маркировки титано-тантало-вольфрамовых сплавов, лицом, подавшим возражение, не было представлено никаких доказательств.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2008.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.01.2006) поступления заявки №2006701068/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002

(далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. В соответствии с абзацем 4 пункта 14.4.1 Правил ТЗ при определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил ТЗ 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма

которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил ТЗ к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №345518 представляет собой словесное обозначение «МС101», выполненное стандартным шрифтом с использованием

заглавных букв и цифр. Цифровой элемент «101» включен в знак без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

В силу характера шрифта, которым выполнено обозначение, площадь, занимаемая буквами «МС», примерно равна площади, занимаемой цифрами «101». При этом элемент «МС» занимает в обозначении доминирующее положение в силу того, что расположен в начале (именно с него начинается восприятие обозначения) и состоит из букв (то есть может быть прочитан).

С учетом вышеизложенных соображений, а также представленных доказательств приобретенной различительной способности обозначения, оно было зарегистрировано 13.03.2008 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Коллегией установлено, что материалами возражения не опровергнуто отсутствие у оспариваемого знака приобретенной различительной способности.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №345518 вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, и представленных им доказательств, необходимо отметить следующее.

Само по себе обозначение не несет какой-либо информации о товаре или его производителе, поскольку, являясь сочетанием букв и цифр, носит в целом абстрактный характер. Только в отношении цифр следует отметить, что они указывают на свойства товара – размер набивки.

В отношении довода о том, что обозначение «МС» вводит потребителя в заблуждение, поскольку используется для маркировки титано-тантало-вольфрамовых сплавов, нужно отметить, что в его подтверждение не было представлено никаких убедительных доказательств, позволяющих судить о том, что у потребителя обозначение «МС101» будет вызывать устойчивые ассоциации с указанными товарами.

Относительно введения потребителя в заблуждения в части производителя, установлено, что приложенные к возражению материалы также не содержат

информации о том, что оспариваемый знак в сознании потребителя будет явным образом ассоциироваться с продукцией ООО НПП «Гермет-Урал».

Распечатки из сети «Интернет» [1] и копия буклета ООО НПП «Гермет-Урал» [5] не могут быть приняты во внимание, поскольку содержат дату более позднюю, чем дата подачи заявки на товарный знак, либо не содержат даты вообще.

Представленные дипломы и сертификаты с выставок [4] подтверждают только участие ООО НПП «Гермет-Урал» в различных выставках, но не содержат никакой информации, касающейся использования обозначения «МС101».

Что же касается учредительных документов [8], [9], а также технических условий [2] и сертификата соответствия [3], то они не свидетельствуют о фактическом производстве товара под маркировкой «МС101».

Документы [6], [7], [10], [11] также не могут сами по себе свидетельствовать об ассоциировании потребителем обозначения «МС101» именно с ООО НПП «Гермет-Урал».

Кроме того, акты от 26.11.2002 и от 20.06.2003 составлены в период, когда ООО НПП «Гермет-Урал» не было создано, что свидетельствует о невозможности их принятия коллегией Палаты по патентным спорам в качестве доказательной базы.

Вместе с тем, имеющиеся в распоряжении коллегии документы свидетельствуют о выпуске ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» продукции, маркированной обозначением «МС101», задолго до даты подачи заявки (с 1999года). При этом использование обозначения было достаточно широким (поставки осуществлялись практически во все регионы РФ) и интенсивным (в значительных объемах). Таким образом, существовала определенная известность обозначения «МС101» как средства индивидуализации товаров правообладателя.

Коллегия также усматривает, что ООО «Гермет-Урал» имело отношение к дистрибьюции продукции правообладателя знака, что свидетельствует о недобросовестности действий лица, подавшего возражения.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о противоречии регистрации требованиям статьи 6 Закона.

По результатам проведенного заседания коллегии лицо, подавшее возражение, представило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегия не установила личность одного из лиц, присутствующих в зале, в то время как указанное лицо знакомилось с представленными лицом, подавшим возражение, документами вместе с представителем правообладателя;

- указанное лицо выходило из зала в то время, когда коллегия удалялась в совещательную комнату, и вернулось в зал для заслушивания результивной части решения коллегии.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выражает сомнение в объективности рассмотрения возражения, и просит направить его на повторное рассмотрение.

В отношении изложенных в особом мнении доводов необходимо отметить следующее.

Рассмотрение возражений в Палате по патентным спорам является открытым, что дает возможность любому лицу участвовать в заседании в качестве наблюдателя.

На заседании коллегии ни представитель лица, подавшего возражение, Голубева Л.П., ни директор ООО НПП «Гермет-Урал» Кедров Е.В. против присутствия помощницы патентного поверенного и участия ее в ознакомлении с дополнительными материалами не возражали.

Что же касается присутствия или отсутствия данного лица в зале заседаний в тот момент, когда коллегия находилась в совещательной комнате, то, очевидно, коллегия не могла быть в курсе ее перемещений или их контролировать.



Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №345518.**