

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 10.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №119186, поданное ООО «ВЕЛЬПЛАСТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №161863 с приоритетом от 03.07.1992 зарегистрирован 27.07.1994 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №119186 на имя компании Майкрософт Корпорейшн, корпорация штата Вашингтон, Уан Майкрософт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, США (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 03.07.2022.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «WINDOWS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении от 10.12.2012 выражено мнение о том, что регистрация №119186 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, и аффилированные с ним лица осуществляют деятельность по производству пластиковых оконных систем под обозначением «НАРОДНЫЕ ОКНА», зарегистрированным в качестве товарного знака с исключением из охраны словесного элемента «ОКНА»;

- с целью размещения информации рекламного характера о производимой продукции и оказываемых услугах в сети Интернет в октябре 1998 года был создан сайт с доменным именем windows.ru, право на использование которого было признано незаконным по иску компании Майкрософт постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда в августе 2012 года;

- оспариваемый товарный знак «WINDOWS» в переводе с английского языка означает слово «ОКНА», при этом «окно» - это специально задуманная в конструкции здания архитектурная деталь строительства;

- в результате длительного применения обозначения «ОКНА» («WINDOWS») для одного и того же товара различными производителями оно стало видовым понятием и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- обозначение «WINDOWS» как обозначение определенного вида товара – оконных блоков для зданий и сооружений, закреплено в самом названии Межгосударственного стандарта ГОСТ 23166-99 Блоки оконные Общие условия WINDOWS General specification»;

- Международной классификацией товаров и услуг обозначение «WINDOWS» также предусмотрено для обозначения определенного вида товаров: 06 класс МКТУ – окна металлические; 19 класс МКТУ – окна неметаллические;

- исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что регистрация обозначения «WINDOWS» на имя корпорации Майкрософт в качестве товарного знака является незаконным, поскольку «WINDOWS» - неохраноспособное обозначение;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в отношении товаров 09 класса МКТУ, к которым обозначение «WINDOWS» не имеет никакого отношения;

- корпорация Майкрософт не производит товары, маркированные обозначением «WINDOWS», а использует его в словосочетании с другими обозначениями – «WINDOWS XP», «WINDOWS VISTA», «WINDOWS 7», что позволяет индивидуализировать эти товары;

- применение обозначения «WINDOWS», не являющегося фантазийным и в переводе означающего «окна», в отношении товаров 09 класса МКТУ способно ввести

потребителя в заблуждение относительно принадлежности к определенному виду товара, либо их изготовителей.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №119186 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копии регистрационных свидетельств ЗАО «Интерстройпласт», ООО «ВЕЛЬПЛАСТ», ЗАО «ГЛОБАЛ ШИЕЛД» (№001.300.413 от 22.11.1996; №065.051 от 11.04.1997, №054.454 от 27.02.1995) [1];
- копия свидетельства №171500 на товарный знак «НАРОДНЫЕ ОКНА» [2];
- копия пояснений ЗАО «ДЕМОС-Интернет» по делу №а40-131680/2011 относительно доменного имени WINDOWS.RU [3];
- копия свидетельства 77 №015828289 о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО «Интерстройпласт» [4];
- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2012 по делу №А40-131680/2011 [5];
- распечатка постановления Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 №12436/2011, касающегося товарного знака «КАРНИТОН» [6];
- распечатки нормативно-правовых документов [7];
- распечатка из Википедии [8];
- распечатка ГОСТ 23166-99 [9];
- распечатка из МКТУ [10];
- копия свидетельства на товарный знак «WINDOWS» по свидетельству №119186 [11];
- заключение по результатам экспертизы по заявке №2011740850, поданной ООО «ВЕЛЬПЛАСТ» и касающееся обозначения «WINDOWS» [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №119186, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в Википедии содержится статья «WINDOWS», как отдельная энциклопедическая единица, в которой товарный знак «WINDOWS» описывается именно в связи с именем правообладателя регистрации №119186;

- правообладатель не оспаривает довод лица, подавшего возражение, о том, что архитектурный элемент «окна» действительно известен с древних времен и окна, как задуманная в конструкции здания архитектурная деталь строительства производится различными независимыми друг от друга производителями практически во всех странах мира;

- обозначение «WINDOWS» действительно предусмотрено для определения вида товаров «окна металлические и неметаллические» в 06 и 19 классах МКТУ, а также обозначение «WINDOWS» содержится в Межгосударственном стандарте ГОСТ 23166-99 Блоки оконные Общие технические условия WINDOWS General specification;

- однако доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №119186 требованиям законодательства в отношении приведенных в перечне регистрации товаров не являются обоснованными, поскольку эти товары не относятся к архитектуре и строительству, в связи с чем товарный знак ни на момент подачи заявки, ни в настоящее время не является вошедшим во всеобщее употребление в отношении товаров 09 классе МКТУ оспариваемого товарного знака;

- принимая во внимание фантазийный характер обозначения «WINDOWS» по отношению к товарам 09 класса МКТУ, оно не может являться указанием на характеристики этих товаров, а, следовательно, быть описательным.

В силу указанного в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №119186.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 21.05.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 10.12.2012 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №119186.

Указанное решение было обжаловано лицом, подавшим возражение, в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по делу № СИП-253/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 21.05.2014. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ВЕЛЬПЛАСТ» от 10.12.2012.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 возражение от 10.12.2012 было запланировано рассмотреть повторно на заседании коллегии, назначенной на 29.04.2015, о чем стороны были уведомлены корреспонденцией, направленной в их адреса.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.07.1992) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя «Положение о товарных знаках», утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08 января 1974 года, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Госкомизобретений СССР от 11.06.1987 №6 (15) (далее – Положение) и «Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков. ТЗ-2-80», утвержденную Госкомизобретений СССР 14 марта 1980 года (далее – Инструкция).

Согласно подпунктам (б), (в), (е) пункта 15 Положений не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

б) вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода;

в) не обладающие различительной способностью или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товара;

е) содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

В соответствии с положениями пункта 3.1.1.1 Инструкции к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление, в качестве обозначения товаров известного рода относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Примеры таких обозначений: рубероид, термос, вазелин.

В соответствии с положениями пункта 3.1.2.5 Инструкции к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товара, относятся, например, такие, как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет – свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвалебные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ – назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, - способ производства; «METALL» для фасонного литья – на материал и т.д.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «WINDOWS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители».

Анализ материалов дела показал, что постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2015 по делу № СИП-253/2014 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по этому же делу, которым признано недействительным решение Роспатента от 21.10.2013.

Отмена вышеуказанного судебного акта является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 10.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №119186.