

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 29.10.2012, поданное ООО Сервисный центр «Катек», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290254, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «БЭН» по заявке № 2004710663 с приоритетом от 17.05.2004 зарегистрирован 07.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 290254 на имя Акционерного общества Научно-технического центра «ХИДРОТЕХНИКА», Молдова, в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 25.04.2008 в наименование правообладателя были внесены изменения - АО «МОЛДОВАХИДРОМАШ» (далее – правообладатель) Срок действия регистрации – до 17.05.2014.

В поступившем 29.10.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 290254 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктом В статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с изменениями от 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 (далее – Парижская конвенция), пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон) и пункта 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку лишает многочисленных производителей возможности свободно использовать это обозначение при маркировке производимой продукции, в рекламе и т.д.;

- словесный элемент оспариваемого знака «БЭН» является общепринятым сокращением (термином) товара 07 класса «насос», а именно «бессальниковый электронасос», использующийся со времен СССР для обозначения насосов указанного вида;

- чтобы определить является ли элемент термином, необходимо рассмотреть следующие аспекты: относится ли термин к данному виду товаров, вошло ли обозначение в какую-либо специальную отрасль производства как название товара, подтверждается ли это энциклопедиями и словарями.

Далее в возражение даны определения термина «насос» и указано на общую товарную позицию «машина», а также на однородность данной позиции товарам «двигатели, соединения и элементы передач, сельскохозяйственные орудия». Также приведен анализ источников информации, в которых показана известность сокращения «БЭН» в отношении насосов задолго до даты подачи заявки (17.05.2004). Регистрация данного знака предоставляет правообладателю незаконную и необоснованную возможность влиять на конкурентную среду в данной области промышленности и является злоупотреблением правом и недобросовестным поведением в конкуренции.

Кроме того, возражение содержит доводы относительно аналогичного дела с оспариваемым товарным знаком в Республике Молдове. Так, указано, что Комиссия

по рассмотрению возражений Государственного Агентства по Интеллектуальной Собственности Республики Молдовы рассмотрела аналогичное возражение, установила, что аббревиатура «БЭН» обозначает тип бессальниковых электронасосов и является обозначением, используемым на протяжении многих лет многочисленными участниками данного рынка, и вынесла решение об ограничении использования товарного знака «БЭН» для данного вида товара. Ссылка на данное дело представлена в качестве доказательств длительного использования аббревиатуры «БЭН» другими производителями насосов типа «БЭН» на протяжении десятков лет и об известности данного факта правообладателю, как профессиональному производителю.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290254 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением».

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии листов «Большого энциклопедического словаря», Москва, 2000 [1];
- копии листов «Большого толкового словаря русского языка», Санкт-Петербург, 1998 [2];
- распечатки из сети Интернет (словарные) [3];
- копии листов атласа «Динамические насосы», В.В. Малюшенко, Москва, 1984 [4];
- копии листов издания «Герметичные центробежные электронасосы», 1963 [5];
- копии листов изданий «Прейскурант № 23-0. Оптовые цены на насосы», «Прейскурант № 23-11. Оптовые цены на оборудование криогенное и вакуум-насосы», 1981 [6];

- распечатки из сети Интернет (информационные) [7];
- копии материалов на молдавском языке с переводом [8];
- распечатки с сайта АО «PINTA» - официального представителя АО «МОЛДОВАХИДРОМАШ» [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 09.04.2013, лицом, подавшим возражение, была представлена распечатка заявки № 2013710983 на обозначение «КАТЭК насосы БЭН» [10].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 09.04.2013 и 17.04.2013 представил отзыв по мотивам возражения и дополнение к нему. Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента (две линии, а также написание слова курсивом) выводит знак за пределы запрета, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Закона, так как не допускается регистрация обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- отсутствие в зарегистрированном перечне позиции «насосы», а также какой-либо ее конкретизации указывает на добросовестность намерений правообладателя при регистрации знака;

- при задании поиска по критерию «БЭН» в поисковой системе Яндекс обнаруживаются указания на вымышленного персонажа Бэна (мальчика-героя американского мультсериала), книгу Бэн Фурман «Навыки ребенка в действии: как помочь детям преодолеть психологические проблемы», салюты и термосы российского производства марки «Биг Бэн» и т.д. Первые 50 результатов поиска не имеют никакого отношения к насосам вообще и бессальниковым электронасосам типа БЭН в частности;

- примечательно, что и в представленной с возражением выдержке из словаря сокращений www.sokr.ru имеется указание на то, что аббревиатура «БЭН» не является уникальной для бессальниковых электронасосов, она также применяется для сокращенного обозначения белково-энергетической недостаточности. Также

следует отметить, что надежность данного словаря, который не является академическим изданием и составляется по сути пользователями сети Интернет, вызывает отдельные вопросы;

- в возражении не представлено ни одного аргументированного подтверждения того, что оспариваемый знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно бессальниковых электронасосов;

- имеющиеся в возражении указания на нарушение правообладателем антимонопольного законодательства также не обоснованы. Кроме того, Роспатент не является органом, уполномоченным рассматривать подобные вопросы;

- необходимо также отметить, что правообладатель являлся головным предприятием в СССР по производству гидронасосов. Начиная с шестидесятых годов прошлого века, им были разработаны и произведены многочисленные бессальниковые герметические электронасосы (именно такое название данной продукции является нормативным), начиная с первого электронасоса данной группы БЭН-1. В настоящее время правообладатель не утратил лидирующих позиций в отрасли и является крупнейшим производителем гидронасосов в Европе, обеспечивая поставки профильной продукции в различные страны мира, включая Россию.

Далее в отзыве указано на то, что в случае представления лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам ими могут быть только общедоступные словарно-справочные издания. Все иные источники информации могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Дополнительные доводы правообладателя содержат более подробное обоснование вышеприведенных доводов отзыва, а также подтверждают отсутствие в материалах возражения достаточных доказательств общеупотребительности обозначения «БЭН» в отношении насосов как частного вида машин, и уж тем более иных товаров, указанных в перечне 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Кроме того, приведена информация о причинах возникновения спора между

правообладателем и лицом, подавшим возражение, а именно, указано на то, что лицо, подавшее возражение, ранее закупило продукцию правообладателя в качестве мелкого дистрибутора и в настоящее время является его должником.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 290254.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка страниц МКТУ, Восьмая редакция [11];
- распечатки из сети Интернет [12];
- копии листов внутренней документации СКБ ГЭЭ (проекты, технические условия и т.д.) [13];
- копии листов статьи «МОЛДОВАГИДРОМАШ на марше пятилетки», 1983 [14];
- распечатка страниц Правил, «Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков», «Комментария к Закону» [15];
- распечатки различных судебных актов, в том числе в отношении товарного знака «Реагент ПАФ-13А» по свидетельству № 299317 [16];
- распечатки с сайта правообладателя [17];
- копии материалов разрешительной и дистрибуторской документации, в том числе сертификаты соответствия [18];
- копия претензии и справки [19].

На заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2013, лицом, подавшим возражение, были представлены:

- распечатка Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [20];
- копия акта Апелляционной палаты Республики Молдовы с переводом [21].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.05.2004)

правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак «**БЭН**» является комбинированным и представляет собой слово «БЭН», очерченное сверху и снизу. Слово выполнено стандартным шрифтом с наклоном заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

В возражении лицом, его подавшим, указано, что обозначение «БЭН» является общепринятым сокращением (термином) товара 07 класса «насос», а именно «бессальниковый электронасос», использующимся со времен СССР для обозначения насосов указанного вида.

Анализ общедоступных справочных изданий и толковых словарей русского языка показал, что слово БЭН отсутствует в них в качестве лексической единицы языка.

Вместе с тем, слово БЭН присутствует в специализированной литературе, относящейся к гидравлике. Так, из представленных документов [3 – 6] следует, что обозначение БЭН представляет собой общепринятое сокращение в области науки и техники – гидравлике, обозначающее «бессальниковый электронасос».

Коллегией палаты по патентным спорам обращает внимание на отсутствие в тексте публикаций употребления кавычек, скобок и других способов выделения обозначения БЭН, а также каких-либо пояснений или расшифровки указания насос типа БЭН. Указанное обуславливает вывод о восприятии слова БЭН в качестве обозначения определенного типа продукции – бессальникового электронасоса, а не индивидуализации товара конкретного производителя.

Также необходимо отметить, что согласно сведениям словаря сокращений русского языка (www.sokr.ru) обозначение БЭН имеет только одно техническое значение – бессальниковый электронасос. Второе значение: белково-энергетическая недостаточность, приведенное в словаре сокращений, касается медицинской терминологии. Доводы правообладателя о том, что данный источник наполняется пользователями сети Интернет не обоснован. Напротив, обращение к словарю позволяет установить, что данный источник информации имеет составителя (А.Лебедев) и двух редакторов (Б. Кравцов, В. Грулихов).

Изложенное свидетельствует о том, что словесный элемент «БЭН» оспариваемого товарного знака является термином в области гидравлики.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 290254 оспаривается в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением».

Необходимо отметить, что согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>): «насос» - гидравлическая машина,

преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов; «электронасос» - насосный агрегат с приводом от электродвигателя, узлы которого входят в конструкцию насоса; «бессальниковый насос» - герметичный насос, у которого полностью исключен контакт подаваемой жидкой среды с окружающей атмосферой.

Таким образом, в отношении части товаров 07 класса МКТУ (машины, а именно бессальниковые электронасосы) оспариваемый товарный знак, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БЭН», не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении остальных товаров 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением», коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «БЭН» не способно было на дату подачи заявки № 2004710663 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не могло быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении данных товаров требованиям пункта 1 статьи 6 Закона недоказанными.

Изложенное свидетельствует о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака может быть сохранена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины, за исключением бессальниковых электронасосов; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением».

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «БЭН» стало общеупотребительным и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

В возражении лицом, его подавшим, указано, что обозначение «БЭН» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и его регистрация в качестве товарного знака лишает многочисленных производителей возможности свободно использовать это обозначение при маркировке производимой продукции, в рекламе и т.д. Каких-либо иных доводов в защиту данной позиции в возражении не представлено.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или услуги того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Материалами возражения не подтверждено существование устойчивой связи между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качеством, и оспариваемым товарным знаком.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает также, что материалов, которые могли бы свидетельствовать о производстве продукции, маркируемой обозначением «БЭН», производимой иными производителями, в возражении не представлено.

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга производили товары определенного вида и маркировали их обозначением «БЭН», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое

обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Изложенное свидетельствует о том, что отсутствуют основания утверждать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (17.05.2004) обозначение «БЭН» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

От лица, подавшего возражение, 22.04.2013 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегия палаты по патентным спорам незаконно использовала расширительное толкование возражения, поскольку из возражения невозможно усмотреть наличия основания «является общепринятым символом или термином». При этом слова «термин» или «символ» в указанном абзаце (касающемся оснований оспаривания) вообще не используются;

- использование в последующем тексте возражения слова «термин» следует истолковывать как попытку лица, подавшего возражение, доказать, что словесный элемент «БЭН» вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Без прямого указания нормы абзаца 3 пункта 1 статьи 6 Закона иное толкование возражения будет фактически основываться на предположениях членов коллегии, что недопустимо;

- члены коллегии не уполномочены на устранение недоработок возражения и если есть сомнения, то они должны толковаться в пользу правообладателя, поскольку в силу пункта 2.5 Правил ППС бремя доказывания обстоятельств, препятствующих регистрации, лежит на лице, подавшем возражение;

- примечательно, что на вопрос членов коллегии о том, на какое абсолютное основание для отказа в регистрации указано в возражении, представитель лица, подавшего возражение, пояснил: на вхождение обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. После дальнейших вопросов коллегии патентный поверенный заявил, что волнуется и ничего больше сказать не может и никаких пояснений по данному аспекту от него так и не поступило.

Проанализировав указанные доводы, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Рассмотрение возражений осуществляется палатой по патентным спорам в административном порядке только в пределах мотивов, приведенных в возражении, и представленных сторонами в рамках рассматриваемого возражения документов. В течение заседания коллегии могут быть заданы вопросы, необходимые и достаточные для формирования у коллегии палаты по патентным спорам обоснованных выводов по существу спора.

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктами 2.2 и 2.5 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку составляется в произвольной форме и должно содержать обоснование неправомерности выдачи свидетельства. Обязательного указания конкретных норм и номеров статей законодательства не требуется. При этом целесообразно обозначить, что в возражении содержится ссылка на пункт 1 статьи 6 Закона.

Следует также отметить, что текст возражения содержит мотивы, касающиеся того, что элемент «БЭН» оспариваемого товарного знака является термином. Так, на странице 2 приведены доводы, необходимые для отнесения обозначения к общепринятым терминам. На странице 4 указаны выводы, во втором из которых прямо обозначено, что «... обозначение «БЭН» является термином, принятым со времен СССР для обозначения товаров – насосы типа БЭН, указанных в перечне 07 класса МКТУ товарного знака № 290254...». Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что в возражении приведена общая ссылка на положения пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290254 недействительным частично.