

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 (далее—Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.03.2005, поданное Павловым В.Н., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству №281973, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003719099/50 с приоритетом от 02.10.2003 зарегистрирован 09.02.2005 за №281973 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОД СЕРВИС», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ - «электроды для сварки».

Вышеуказанный товарный знак представляет собой обозначение «АНП», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.03.2005 изложено мнение о том, что регистрация №281973 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «АНП» не обладает различительной способностью;
- действия правообладателя по регистрации обозначения «АНП» в качестве товарного знака следует расценивать как недобросовестную конкуренцию, так как электроды марки «АНП-13» разработаны в соответствии с техническими условиями ТУ 1272-035-01124328-96 совместно с ВНИИЖТ МПС РФ и Институтом электросварки им. Е.О. Патона Академии наук Украины в 1996г.;
- производство и реализацию электродов АНП-13, начиная с 1998г.,

осуществлял завод по производству электродов – ОАО «Спецмонтажизделие».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №281973 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

1. Письмо ОАО «СПЕЦМОНТАЖИЗДЕЛИЕ» от 17.01.2005.
2. Письмо Института Электросварки им. Е.О. Патона от 10.02.2005.
3. Письмо ФГУ ВНИИЖТ МПС России от 25.03.2005.
4. ТУ 1272-035-01124328-96 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки марки АНП-13 с описанием.
5. И.А. Петров, Охрана товарных знаков в Российской Федерации, М., «Дело», 2002.
6. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с комментариями С.П. Гришаева.
7. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов, М., Транспорт, 1999.
8. Труды Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Ресурсосберегающие технологии восстановления железнодорожной техники сваркой, наплавкой и напылением. Под ред. канд.техн. наук В.Н. Лозинского, ИНТЕКСТ, М., 1998.
9. Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов, М., 2004.
10. В.Ф. Мусияченко, Л.И. Миходуй Дуговая сварка высокопрочных легированных сталей, Москва, «Машиностроение», 1987, с.23, 24.
11. Сварочные материалы для сварки сталей и чугуна (электроды, флюсы, проволоки). Справочник под общей редакцией к.т.н. В.Н. Горпенюка, Киев, 1994, с. 129, 130.
12. ИЭС им. Е.О. Патона, Обзорная информация, Л.И. Миходуй Сварка

высокопрочных сталей, Киев, 1991.

13. Автоматическая сварка, 1998, №1 Статья «Сопrotивляемость образованию холодных трещин сварных соединений высокопрочных сталей при использовании высокопроизводительных электродов».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 15.11.2005, в котором изложил следующее:

- обозначение «АНП» состоит из трех букв, одна из которых гласная, в связи с чем указанное обозначение представляет собой односложное слово;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают мнения о том, что обозначение «АНП» не обладает различительной способностью.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.10.2003) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает указанный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров и т.д.

Необходимо отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, а под различительной способностью понимают, в частности, свойство обозначения вызывать у потребителя ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара и его производителя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281973 представляет собой обозначение «АНП», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его составе имеется одна гласная и две согласные буквы. Такое прочтение не удобно для произношения и не характерно с точки зрения словообразования русского языка, однако, по правилам чтения слов русского языка оно может быть прочитано как «а-н-п», т.е. указанное сочетание букв обладает словесным характером и может быть отнесено к словесным обозначениям.

Однако, несмотря на имеющийся словесный характер, оспариваемый товарный знак не может служить средством индивидуализации товара, указанного в перечне регистрации №281973, а именно: электродов для сварки, поскольку в результате анализа материалов возражения установлено, что в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака сочетание букв АНП широко использовалось в составе обозначений марок электродов для сварки, что подтверждается источниками информации, представленными лицом, подавшим возражение.

В частности, как указано в источниках [10, 11, 12, 13], датированных 1987, 1991, 1994 и 1998гг., электроды марок АНП-2, АНП-6, АНП-6П используются при ручной сварке высокопрочных легированных сталей.

Марка наплавочных электродов АНП-13 разработана ВНИИЖТ МПС России и Институтом электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины в 1994-1995гг., что подтверждается письмами ИЭС им. Е.О. Патона и ФГУ ВНИИЖТ МПС России [2-3]. Сочетание букв «АН» означает Академия наук (Украины), буква «П» обозначает «плакирующие».

Указанные электроды предназначены для ручной дуговой наплавки и ремонта деталей и конструкций из низколегированных углеродистых сталей, в том числе деталей железнодорожного подвижного состава, и изготавливаются по технологической инструкции ТИ-Э-5-02-96/1, разработанной в соответствии с техническими условиями ТУ-1272-035-01124328-96 [4] и утвержденными МПС РФ 25.07.1997.

Как следует из источника [8], был налажен промышленный выпуск электродов марки АНП-13, кроме того, электроды указанной марки неоднократно выставлялись ВНИИЖТ на выставках железнодорожной техники, материалов и технологий, в частности, на выставке в пассажирском вагонном депо Киевской железной дороги, проходившей 27-30 июля 2001г.

Также следует отметить, что электроды марки АНП-13 описаны в ряде общедоступных источников информации, связанных с технологией сварки (см., например, Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов, М., Транспорт, 1999 Трансинфо [7], Труды Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Ресурсосберегающие технологии восстановления железнодорожной техники сваркой, наплавкой и напылением, ИНТЕКСТ, М., 1998 [8]).

Тот факт, что обозначение «АНП» задолго до даты (02.10.2003) приоритета оспариваемого товарного знака было известно потребителю и использовалось в гражданском обороте в качестве марок электродов для сварки различных модификаций, свидетельствует о том, что это обозначение является общепринятым наименованием товара, заявляемым для маркировки этого товара (электродов для сварки), и, следовательно, не обладает различительной способностью.

В силу указанного можно сделать вывод, что обозначение «АНП» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №281973 является актом недобросовестной

конкуренции, необходимо пояснить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Относительно утверждения правообладателя о том, что часть представленных на заседании коллегии материалов является фальсификацией, следует отметить, что упомянутые документы не указаны в мотивировочной части решения и не принимались во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в качестве основания для признания регистрации №281973 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.03.2005 и признать недействительной полностью правовую охрану товарного знака «АНП» по свидетельству №281973.