

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, рассмотрела возражение от 08.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шреддер Экспресс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 461575, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 461575 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2012 по заявке № 2011712295 с приоритетом от 21.04.2011 в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мобильный Шреддер», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 461575 представляет собой словесное обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ШРЕДЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 461575, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак является обозначением, не обладающим различительной способностью, вошедшим во всеобщее употребление

для обозначения услуг определенного вида и характеризующим услуги, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана;

- 2) оспариваемый товарный знак воспроизводит видовое наименование товара (мобильного шредера – специальной мобильной машины для измельчения документов и иных материалов) и широко используется различными лицами на рынке оказания услуг в сфере утилизации (уничтожения, переработки и вывоза) различных материалов (отходов), в том числе документов, в качестве видового наименования услуги по шредированию посредством мобильного измельчителя («мобильный шредер»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение указанных выше доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения из Интернета [1];
- письмо компании Global Recycling Solutions Ltd T/A Shred-Tech UK о более чем 30-летнем опыте компании Shred-Tech в производстве мобильных шредеров-грузовиков [2];
- публикация статьи о мобильных универсальных шредерах компании Tana Ou в журнале «Твердые бытовые отходы» № 2 за 2010 год [3].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) подписавший возражение патентный поверенный Тульникова Л.В. не является заинтересованным лицом;
- 2) лицом, подавшим возражение, не были представлены фактические данные о превращении оспариваемого товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида;

- 3) лицом, подавшим возражение, не были представлены копии договоров, актов выполненных работ и ссылки на специальную литературу и правовые документы, в которых упоминалось бы обозначение «мобильный шредер» в качестве видового наименования услуги;
- 4) в поисковой системе «Яндекс» количество запросов по словосочетанию «мобильный шредер» значительно меньше, чем количество запросов по словосочетанию «уничтожение документов»;
- 5) действия ООО «Шреддер Экспресс», продвигающего в Интернете с использованием словосочетания «мобильный шредер» свои услуги, аналогичные услугам правообладателя, и обратившегося в Палату по патентным спорам и в суд, являются актами недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

- сведения из Интернета [4];
- сведения о количестве запросов в поисковой системе «Яндекс» по словосочетаниям «мобильный шредер» и «уничтожение документов» [5];
- копии договоров 2012 года об оказании правообладателем услуг по уничтожению материалов путем измельчения в грузовике-шредере [6];
- сведения об арбитражном судопроизводстве по спору между лицом, подавшим возражение, и правообладателем [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ШРЕДЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку с приоритетом от 21.04.2011 была предоставлена в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ.

Возражение от 08.08.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В частности, в нем

утверждается, что данный товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Однако, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые позволили бы установить наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Так, следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность иных организаций и содержали бы сведения об объемах и периоде оказания ими независимо друг от друга соответствующих услуг и неоднократности использования данного обозначения именно в качестве видового наименования услуги, а также оценку его восприятия потребителями и специалистами на рынке соответствующих услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, вошедшим на дату приоритета товарного знака во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Вместе с тем, в возражении также указано, что оспариваемый товарный знак является обозначением, которое характеризует услуги, приведенные в перечне услуг данной регистрации товарного знака.

Слово «мобильный» означает «подвижный, способный к быстрому передвижению, действию» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Словарь иноязычных слов»).

Шредер (от английского «shredder» – «измельчитель») – это устройство, которое используется для измельчения бумаги (см. Интернет-портал «Энциклопедический Фонд» – «<http://www.russika.ru>»).

Исходя из указанных выше значений слов, словосочетание «мобильный шредер» означает соответствующее устройство, которое характеризуется свойствами подвижности и способности к быстрому передвижению, действию.

В материалах [1 – 3] содержатся сведения о выпуске различными производителями мобильных шредеров, а также об оказании различными лицами

услуг по мобильному шредированию («mobile shredding service») документов и иных материалов посредством мобильных шредеров, в том числе в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, например, в журнале «Лесное обозрение» № 8 за 2004 год (см. <<http://info.forest.ru>>) была опубликована статья «Бизнес по уничтожению ненужных деловых бумаг бурно развивается», в которой отмечено, что услуги по шредированию могут быть предоставлены с выездом на место мобильных установок, оборудованных в грузовиках (мобильных шредеров). При этом такие услуги включают не только процесс уничтожения (резки, измельчения) материалов, но и процессы хранения ненужных бумаг в опечатанных контейнерах, обработки (прессования) отходов и их вывоза (перевозки) для утилизации.

Статья «Шредеры TANA SHARK – универсальная «акула» режет все» в журнале «Твердые бытовые отходы» № 2 за 2010 год [3] содержит сведения о мобильных универсальных шредерах производства финской компании Tana Oy, которые представляют собой однороторные малоскоростные дробильные машины для первичного и вторичного измельчения твердых бытовых отходов.

В письме [2] был отмечен более чем 30-летний опыт компании Shred-Tech в производстве мобильных шредеров-грузовиков.

Материалы [1] содержат, в частности, сведения о произведенных различными лицами мобильных шредерах на базе грузовика или мобильных модульных системах, состоящих из шредеров, дизельных генераторов, конвейеров для загрузки и выгрузки материалов, манипуляторов, барабанных сепараторов, вибростолов, размещенных на платформах под мультилифт или на полуприцепах, применяемых для утилизации бумаги, металлических бочек, автомобильных шин и иных твердых бытовых отходов, а также сведения о их применении различными лицами при оказании услуг в сфере утилизации (уничтожения, обработки, переработки и вывоза) различных материалов (отходов, мусора).

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является обозначением, которое воспринимается по отношению к таким услугам исключительно как

указание на условия их оказания (шредирование посредством мобильного шредера), то есть характеризует их.

Анализ перечня услуг, в отношении которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что все приведенные в нем услуги 39 и 40 классов МКТУ относятся к сфере вышеуказанных услуг по уничтожению, обработке, переработке и перевозке отходов (мусора) и связанных с ними услуг.

В силу указанных обстоятельств оспариваемый товарный знак не способен индивидуализировать соответствующие услуги правообладателя и, следовательно, выполнять функцию товарного знака.

Необходимо также отметить, что правообладатель как юридическое лицо, согласно его отзыву от 15.10.2012 и сведениям ФНС России («<http://egrul.nalog.ru>»), был зарегистрирован 25.01.2011, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2011), а все представленные им договоры об оказании услуг [6] датированы 2012 годом, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для вывода о наличии у оспариваемого товарного знака на дату его приоритета приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного использования обозначения для индивидуализации услуг правообладателя.

Факт вхождения оспариваемого товарного знака в состав фирменного наименования, индивидуализирующего правообладателя как юридическое лицо, не свидетельствует о способности данного словосочетания самостоятельно индивидуализировать еще и услуги, отличать определенные услуги правообладателя от однородных им услуг иных лиц, то есть выполнять функцию товарного знака. Указанные средства индивидуализации выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии у патентного поверенного Тульниковой Л.В. заинтересованности в подаче возражения, то следует отметить,

что лицом, подавшим возражение, является ООО «Шреддер Экспресс», а патентный поверенный Тульникова Л.В. – представитель данной организации на основании представленной вместе с возражением доверенности от 21.05.2012, в которой указан соответствующий объем полномочий, предоставленных представителю.

Наличие заинтересованности в подаче возражения у лица, подавшего возражение (ООО «Шреддер Экспресс»), обусловлено, в частности, осуществлением им и правообладателем своей деятельности в одном и том же сегменте экономики и наличием у них конфликта интересов, выразившегося в судебном споре по поводу оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные самим правообладателем документы [7] и соответствующие доводы его отзыва от 15.10.2012.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 461575 недействительным полностью.