

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.03.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «ЭкоРУМ», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «МС101» по свидетельству №345518, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «МС101» по заявке №2006701068/50 с приоритетом от 24.01.2006 зарегистрирован 13.03.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №345518 на имя Закрытого акционерного общества «ТРЭМ Инжиниринг», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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 неохраняемый элемент.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.03.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345518 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация обозначения «МС101» на имя ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «МС101» широко использовалось различными производителями для маркировки товаров, однородных товарам 17 класса МКТУ;
- ЗАО «ЭкоРУМ» с 01.02.2004 года является изготовителем уплотнительных материалов «набивки сальниковые» марки МС101;
- правообладатель оспариваемого товарного знака приобрел право начать изготовление уплотнительных материалов марки МС101 с 03.02.2003;
- совместная встречаемость одноименных уплотнительных материалов марки МС101 имела место длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- включение в оспариваемое обозначение элемента «101», как указывающего на размер и диаметр набивки, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 345518 недействительной в отношении товаров 17 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие материалы:

- сведения из ЕГРЮЛ о ЗАО «ЭкоРУМ» на 2 л. [1];
- технические условия «Уплотнения сальниковые» ТУ 2573-002-14051685-04 от 01.02.2004 на 10 л. [2];
- сертификат соответствия №РОСС RU.АИ16.Н01204 от 13.07.2005 на 1 л. [3];
- оценки потребителей на 4 л. [4];
- протокол конкурсной комиссии о победителях конкурса на закупку набивки МС на 3 л. [5];

- контракты с иностранными лицами на поставку уплотнительных материалов марок МС101 на 105 л. [6];
- платежные документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на 42 л. [7];
- карточка счета 41.1 за период с 01.03.2004 по 24.08.2004 на 24 л. [8];
- товарные накладные (счета-фактуры) на 45 л. [9];
- платежные документы, товарные накладные (счета-фактуры), договоры на 63 л. [10];
- дилерский договор ЗАО «ЭкоРУМ» с ООО НПП «Гермет-Урал» на 2 л. [11];
- платежные документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот ООО НПП «Гермет-Урал» на 189 л. [12];
- перечень потребителей уплотнительных материалов марки МС101 на 10 л. [13];
- документы, касающиеся участия на выставках ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» на 5 л. [14].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.10.2009, правообладателем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является первым изготовителем товара, маркированного обозначением «МС101», и использует его с 1999 года;
- использование обозначения «М101» на территории Российской Федерации правообладателем для обозначения уплотнительных материалов стало известным задолго до того, как оно стало использоваться другими лицами;
- доводы возражения опровергаются общероссийским опросом общественного мнения по поводу известности и восприятия товарного знака «МС101»;
- в настоящее время ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» является наиболее известным производителем сальниковых набивок в России;

- довод о том, что цифра «101» способна ввести в заблуждение потребителей относительно свойств товара (диаметра набивки), не обоснован доказательствами по делу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2006) заявки №2006701068/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №345518 представляет собой словесное обозначение «МС101», выполненное стандартным шрифтом с использованием заглавных букв и цифр. Элемент, состоящий из цифр «101», включен в знак без предоставления ему самостоятельной охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ:

«материал для уплотнения, а именно набивка безасбестовая из гибкого графита».

Обозначение «МС101» отсутствует в отраслевых стандартах и других нормативных документах или справочной информации. В этой связи данное обозначение является нейтральным по отношению к товарам, указанным в перечне регистрации, и само по себе не несет указания на товар или его производителя, в силу чего не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы показывают, что ЗАО «ЭкоРУМ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака заключало соглашения с китайскими компаниями [6], согласно которым ЗАО «ЭкоРУМ» приобретало у китайских компаний сальниковые набивки, в том числе маркированные обозначением «МС101». На территории Российской Федерации в период с февраля 2004 года и до даты приоритета оспариваемого товарного знака ЗАО «ЭкоРУМ» вводило в гражданский оборот уплотнительные материалы марки «МС101» самостоятельно, а также через официального дистрибьютора – ООО НПП «Гермет-Урал», которое на основании агентского договора [11] приняло на себя обязательство реализовывать уплотнительные материалы промышленного назначения. Факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации уплотнительных материалов марки «МС101» подтверждается представленными товарными накладными и платежными документами [10, 12]. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку обозначение «МС101» используется другими лицами в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, на основании имеющихся в материалах заявки №2006701068/50 документов, коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено, что, начиная с 1999 года, компания ЗАО «ТРЭМ» производила сальниковые набивки марки «МС101». Впоследствии все права на

производство продукции, маркированной обозначением «МС101», были переданы правообладателю – ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», который использовал оспариваемое обозначение «МС101» для маркировки уплотнительных материалов с 2001 года. Данное использование осуществлялось интенсивно и в значительных масштабах (поставки осуществлялись во многие регионы России). Использование обозначения «МС101» подтверждается имеющимися в материалах заявки договорами, каталогами, технической и разрешительной документацией, актами, отзывами. Из материалов дела усматривается, что до того, как ЗАО «ЭкоРУМ» начало производство уплотнительных материалов «МС101» данное обозначение уже в течение нескольких лет было известно на территории России как обозначение, используемое для индивидуализации уплотнительных материалов производства ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг».

Кроме того, правообладателем было представлено заключение, которое было подготовлено Институтом социологии РАН по результатам проведения исследования об ассоциации товарного знака «МС101» с производителем. Результаты указанного заключения свидетельствуют о том, что в настоящее время ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» является наиболее известным производителем сальниковых набивок в России. Подавляющее большинство потребителей на этом рынке полагает, что именно ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» выпускает сальниковое уплотнение под товарным знаком «МС101». При этом период, когда большинство потребителей узнали о данном товарном знаке, составляет с 2001-2003 годы, то есть до возникновения ЗАО «ЭкоРУМ».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345518 произведено в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №345518.