

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), рассмотрела возражение от 17.10.2012, поданное ООО «Завод строительного оборудования», г.Углич (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439303, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 439303 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.06.2011 по заявке № 2010729099 с приоритетом от 08.09.2010 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева», г. Томск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 439303 представляет собой словесное обозначение «МО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «МО» является общепринятым наименованием для обозначения молотков отбойных пневматических, прочно вошедшим во всеобщее

употребление задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и как видовое указание товара не обладает различительной способностью;

- как видовое понятие обозначение «МО» предназначено для конкретного вида товара – молотков отбойных пневматических, в силу чего для остальных товаров 07 класса МКТУ данное обозначение является ложным способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- отсутствие различительной способности у обозначения «МО» для товаров 07 класса МКТУ – молотки отбойные пневматические, уже было установлено Роспатентом и вступившими в законную силу судебными актами, в частности, было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «МО» по свидетельству №263605 и исключен из правовой охраны словесный элемент «МО» в комбинированном товарном знаке по свидетельству №312815;

- при принятии вышеуказанных актов были приняты во внимание такие источники информации как ГОСТы, справочники, специальная литература, технический паспорт на «Молотки пневматические отбойные МО-1Б, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б» производителя ООО «Завод строительного оборудования» (см. сайт <http://www.zso-uglich.ru/catalog/1/2/>);

- словесный элемент «МО» является общепринятым сокращенным наименованием пневматических отбойных молотков, установленным ГОСТами, несоблюдение которых преследуется по закону, т.е. в обязательном порядке используется для обозначения пневматических отбойных молотков всеми производителями на товаре, технической документации, а также в справочной литературе;

- обозначение «МО» в сочетании с условными обозначениями (буквы и цифры), характеризующими параметры пневматических отбойных молотков, применяется длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть является видовым обозначением для товаров 07 класса МКТУ – молотки пневматические отбойные.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439303 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.08.2012 по делу №А40-108183/11-12-801 [1];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2012 по делу №А40-108183/11-12-801 [2];

- ГОСТ 6252-52 [3];

- ГОСТ 6252-59 [4];

- ГОСТ 6453-61 [5];

- Д.И. Судакович и др. «Справочник по механизированному ручному инструменту», М.,Л., 1954г. [6];

- В.Ф. Горбунов и др. «Ручные пневматические молотки», Л. 1968г.[7];

- Г.И. Кусницын и др. Справочник «Пневматические ручные машины», Л. 1968г.[8];

- Е.П. Самойлюк и др. «Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии», Киев, 1979г.[9];

- Е.Коваленко и др. Словарь сокращений русского языка, М., 1995г.[10];

- паспорт 12100000999 «Молотки пневматические отбойные МО-1Б, МО-3Б, МО-4Б»[11];

- постановление ФАС по Томской области от 04.10.2004; решение арбитражного суда Томской области от 27.12.2004; уведомление Роспатента от 23.12.2004; справка из Госреестра по товарному знаку № 263605 [12];

- сведения из базы данных Роспатента о товарных знаках №№312815, 263605, 439303 [13].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв на поданное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения, принятые по другому делу, является некорректной, а решения, принятые по нему, не могут приниматься как преюдициальные для настоящего дела, имеющего иной предмет;

- по мнению правообладателя лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче данного возражения;

- ГОСТы, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, утратили силу до образования лица, подавшего возражение, при этом ни один из действующих ГОСТов не предписывает единственно возможного варианта маркировки пневматического ручного инструмента, в том числе отбойных молотков;

- производством и реализацией пневматического оборудования (в том числе отбойных молотков различных модификаций) на территории Российской Федерации занимается ряд предприятий, появившихся ранее лица, подавшего возражение, которые маркируют свою продукцию другими обозначениями (МОП, ИП, ПМК, ПМР);

- словесный элемент «МО» не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку не удовлетворяет критериям, установленным для отнесения к обозначениям такого рода;

- правообладатель с 1964 по 2000 годы был единственным производителем в СССР и Российской Федерации пневмоинструмента с маркировкой «МО»;

- обозначение «МО» приобрело различительную способность в результате длительного использования на протяжении нескольких десятилетий;

- товарный знак по свидетельству №263605 был аннулирован по инициативе правообладателя на основании решения ФАС как акт недобросовестной конкуренции, а не по основанию вхождения обозначения в категорию видовых.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №439303.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству № 439303 представляет собой словесное обозначение «МО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №439303 предоставлена в отношении товаров 7 класса МКТУ, в том числе машин пневматических, молотков пневматических.

Из представленных документов [3] – [11] следует, что обозначение «МО» представляет собой общепринятое сокращение в области механизированных ручных инструментов, обозначающее «молоток отбойный/молоток отбойный пневматический».

Решениями судов, оставленными в силе постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.08.2012 [1] – [2], по делу, сторонами в которых являлись лицо, подавшее возражение, и правообладатель, было установлено, что словесный элемент «МО» характеризует товар, является общепринятым сокращенным наименованием вида товара - отбойных молотков, пневматических отбойных молотков, которое использовалось (в том числе до даты приоритета 08.09.2010 оспариваемого товарного знака) всеми производителями для обозначения товара, в технической документации (паспортах, каталогах), в справочной и технической литературе.

Таким образом, в отношении части товаров 07 класса МКТУ (машины пневматические, а именно молотки пневматические) оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 07 класса МКТУ «двигатели пневматические; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины пневматические, за исключением молотков пневматических; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; молоты [детали машин]», обозначение «МО» будет являться ложным указанием на вид товара, что не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439303 недействительным полностью.