

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.07.2021, поданное ООО «Саранскабель», г. Саранск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605285, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**МАГЭКО**» по свидетельству №605285 с приоритетом от 17.03.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2017 по заявке №2016708247. Правообладателем товарного знака по свидетельству №605285 является ООО «Системные решения», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.07.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №605285 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- «МАГЭКО» - это аббревиатура, официальное сокращение наименования вида кабельной продукции (МА – Магистральный, Г – Гибкий, Э - Экран - алюмополимерная лента, К - Изоляция – полиэтилен, О - Оболочка - полиэтилен высокого давления);

- согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Обозначение «МАГЭКО» прямо указывает на вид выпускаемой продукции, и не может существовать в качестве зарегистрированного товарного знака;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, объясняется тем, что лицо, подавшее возражение, является производителем продукции под марками «МАГЭКО» и «МАГЭКОС», реализуемой на рынке кабельной продукции. Данные марки кабелей производятся и реализуются практически на всех заводах кабельной промышленности РФ (ЗАО «СПКБ Техно», АО «Самарская Кабельная Компания», ООО «АлтайОптикаКабель», ООО «Интегра Кабель», АО «Псковский Кабельный Завод», ООО «Камский кабель», ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», АО «Москабель-Фуджикура», ЗАО «Электропровод», ООО «ТПД Паритет», ГК «Севкабель», АО «ОФС Связьстрой-1», АО «Завод МОСКАБЕЛЬ» и других).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №605285 недействительной полностью на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 27.07.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 10.09.2021.

На заседании коллегии 10.09.2021 правообладатель присутствовал; 08.09.2021 направил отзыв по мотивам поступившего 16.07.2021 возражения.

В своем отзыве от 08.09.2021 правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемое обозначение является фантазийным, было придумано правообладателем, не является официальным сокращением наименования вида кабельной продукции;

- оспариваемое обозначение не является описательным, не вызывает в сознании потребителя представление о каких-либо товарах через ассоциации;

- толковые словари, энциклопедии, специальные справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, периодические издания или какие-либо иные официальные источники не содержат сведений о том, что слово «магэко» является наименованием какого-либо товара определенного вида;

- к моменту написания отзыва правообладатель успел получить ответы от ряда приведенных в возражении предприятий, в которых заводы сообщают, что они не производят и никогда не производили продукцию, маркированную обозначением «МАГЭКО» или сходными наименованиями.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. ГОСТ 10971-787;
2. ГОСТ 15125-92;
3. ГОСТ 15845-80;
4. ГОСТ 31947-2012;
5. ГОСТ 31996-2012;
6. Страницы седьмого тома Информационно-технического сборника «Изделия кабельные», содержащие сведения о марках, содержащихся в сборнике кабельных изделий на букву «М»;
7. Декларация соответствия №Д-ВЧКБ-5053 от 11.12.2020;
8. Декларация соответствия №КБ-3956 от 08.06.2015;
9. Письмо от АО «Самарская Кабельная Компания»;
10. Письмо от ОФС РУС ВОКК;
11. Письмо от Алтайоптикакабель;

12. Письмо от АО «Москабель-Фуджикура»;
13. Письмо от ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»;
14. Письмо от АО «Электропровод»;
15. Страницы каталогов упомянутых в возражении заводов, производящих кабельную продукцию;
16. Карточка АО «Интегра Кабель»;
17. Карточка ООО «ГК Севкабель»;
18. Карточка АО «ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;
19. Титульный лист ТУ №3571-004-84831502-2013;
20. Статья российской большой энциклопедии о значении понятия «аббревиатура».

На заседании коллегии 10.09.2021 лицо, подавшее возражение, заявило дополнительное основание против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605285, а именно «обозначение «МАГЭКО» состоит только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно кабеля связи», то есть оспариваемое обозначение было зарегистрировано с нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса; ходатайствовало о переносе рассмотрения настоящего возражения на более поздний срок для предоставления доказательств по новому основанию. Посовещавшись, коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства, так как лицо, подавшее возражение, в своем ходатайстве от 10.09.2021 не пояснило, какие именно документы оно собирается предоставить для доказательства дополнительного основания. Лицо, подавшее возражение, должно было заранее собрать все необходимые материалы, в противном случае подобные переносы рассмотрения возражения на более поздний срок ведут к затягиванию делопроизводства и являются необоснованными. В отношении дополнительного основания коллегия сообщает, что принимает его во внимание: оно будет проанализировано по тексту заключения ниже.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (17.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №605285 представляет собой словесное обозначение «**МАГЭКО**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «кабели электрические» 09 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**МАГЭКО**» по свидетельству № 605285 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемое обозначение «**МАГЭКО**» отсутствует в словарях, технических справочниках, энциклопедиях, не является официальным сокращением наименования вида кабельной продукции, то есть является фантазийным (порождает различные ассоциации, требует домысливания со стороны потребителей) и никак не характеризует зарегистрированные товары 09 класса МКТУ.

Вместе с тем возражение не содержит доказательств, свидетельствующих об указанных несоответствиях обозначения «**МАГЭКО**» требованиям законодательства.

Так, возражение не содержит ссылок на какие-либо словари или специализированные справочники, свидетельствующие о том, что словесный элемент «**МАГЭКО**» является аббревиатурой, официальным сокращением наименования вида кабельной продукции, либо свидетельствующие о том, что

данный словесный элемент имеет какое-либо словарно-справочное значение, которое бы являлось описательным по отношению к зарегистрированным товарам 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №605285 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что слово «МАГЭКО» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во

всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

В материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что слово «МАГЭКО» вошло во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать необоснованным. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что регистрация оспариваемого обозначения не нарушает подпункты 1, 3 пункта 1 статьи 1483

Кодекса, вследствие чего настоящее возражение не подлежит удовлетворению.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что регистрация оспариваемого обозначения нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражения, в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего коллегия не может прийти к выводу о том, что ООО «Сарансккабель» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. Так, лицо, подавшее возражение, указывало, что оно является производителем продукции под марками «МАГЭКО» и «МАГЭКОС», реализуемой на рынке кабельной продукции, однако в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы данные доводы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №605285.