

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 ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2011, поданное по поручению ООО «Дайдо Металл Русь», г. Заволжье (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719645/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010719645/50 с приоритетом от 17.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗМЗ-Подшипники скольжения», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Роспатентом 15.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из неохраемых элементов, не обладающих различительной способностью: буквы «ЗМЗ» не имеют характерного

графического исполнения, а их сочетание не обладает словесным характером; словосочетание «подшипники скольжения» (опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряженных поверхностей, см. <http://ru.wikipedia.org>) указывает на вид товара;

- представленный заявителем скорректированный перечень товаров снижает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров владельцу противопоставленного товарного знака, в связи с чем экспертиза сочла возможным снять противопоставление по свидетельству №254461;

- представленные заявителем дополнительные материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.12.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой не просто отдельное сочетание букв «З», «М», «З» и словосочетание «подшипники скольжения», а сложное словосочетание «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с дефисом;

- наличие в заявленном обозначении «-» (дефиса) объединяет разрозненные элементы в единое целое, придает определенный смысл заявленному обозначению, как бы информируя потребителя, что «ЗМЗ» - это и есть подшипники скольжения;

- дефис ставит знак равенства между фантазийным буквосочетанием «ЗМЗ» и словосочетанием «подшипники скольжения» с его, указывающим на вид товара, значением;

- правовая охрана испрашивается в отношении словосочетания с дефисом «ЗМЗ-Подшипники скольжения», а не в отношении его отдельных элементов, при этом продукция, маркированная заявленным обозначением, выделяется из всего ассортимента товаров одного вида;

- на имя ООО «Дайдо Металл Русь» уже был зарегистрирован комбинированный товарный знак по свидетельству № 445922 со словесным

элементом «ЗМЗ-ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ», причем без исключения из правовой охраны этого словесного элемента;

- предоставив правовую охрану комбинированному товарному знаку по свидетельству № 445922 со словесным элементом «ЗМЗ-ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ» без дискламации, экспертиза подтвердила, что этот словесный элемент приобрел различительную способность и соответствует требованиям законодательства;

- довод экспертизы о том, что представленные материалы, касающиеся объемов продаж и территории реализации товаров (договоры, контракты о поставках), не подтверждают, что реализовывались заявленные товары, маркированные именно данным обозначением, заявитель считает необоснованным;

- товары заявителя – это не продукты широкого потребления, при выборе которых потребитель обращает внимание в первую очередь на название товара, а затем на производителя, это специфический вид товара, предназначенный для установки на двигателях внутреннего сгорания в автомобилях, реализуется эта продукция на автосборочных предприятиях и в организациях, торгующих запасными частями;

- при выборе этих товаров потребитель ориентируется на его технические характеристики, которые соответствуют определенному номенклатурному номеру, указанному в соответствующих таблицах, поэтому в договорах, контрактах, подтверждающих объемы продаж и территорию реализации товаров, указывается не заявленное обозначение, а вид товара и его номенклатурный номер.

- заявленное обозначение «ЗМЗ-Подшипники скольжения» используется производителем с даты создания предприятия (2003 год) на фирменной упаковке и рекламе производителя и его товаров;

- обозначение «ЗМЗ-Подшипники скольжения» стало брендом компании. Именно так называли компанию журналисты, дилеры, потребители как до перехода компании в собственность «Daido Metal Co., LTD», Япония, так и после перехода, когда компания получила новое название ООО «Дайдо Металл Русь».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010719645/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 07 класса МКТУ «вкладыши подшипников (детали машин), опоры для подшипников (детали машин), подшипники, втулки подшипников (детали машин)».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- Рекламная продукция [1];

- Сведения из сети Интернет об истории создания ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения», а также о переходе компании в собственность «Daido Metal Co., LTD», Япония, и о последующем переименовании в ООО «Дайдо Металл Русь» [2].

Кроме того, в материалах дела имеются документы и информация, представленные заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения, а именно:

- Копия Устава ООО «Дайдо Металл Русь», 2009 года [3];

- Фотографии упаковки продукции [4];

- Копия договора поставки упаковочной №03/124 от 29.12.2003, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Нижегородское УПП ВОС», с приложениями к нему [5];

- Копия договора №04/172 от 21.12.2004 на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (упаковочная продукция), заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Курск» [6];

- Копия договора №04/174 от 22.12.2004 на поставку упаковочной продукции, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Нижегородское УПП ВОС», с приложениями к нему [7];

- Копия договора №05/169 от 25.11.2005 на поставку упаковочной продукции, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Курск», с приложениями к нему [8];

- Копия договора поставки упаковочной продукции №84Г от 25.05.2005, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Лесотарасервис», с приложениями к нему [9];

- Копия договора №30 от 18.06.2007, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ООО «Риджей Групп», на аренду выставочной площади с приложением [10];

- Справка по выпуску продукции с обозначением «ЗМЗ-Подшипники скольжения», 2004 – 2011 гг. [11];

- Копия договора поставки продукции для комплектации сборочных конвейеров ОАО «ЗМЗ» №17/03 от 01.04.2003, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ОАО «Заволжский моторный завод», дополнительные соглашения и приложения к нему [12];

- Копия договора №71-39/463 от 20.07.2006 поставки комплектующих для автомобильных двигателей, заключенного ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ОАО «Заволжский моторный завод», и приложения к нему [13];

- Копия договора №71-39/463-07 от 03.09.2007 поставки комплектующих для автомобильных двигателей, заключенный ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» с ОАО «Заволжский моторный завод», и приложения к нему [14];

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (17.06.2010) поступления заявки №2010719645/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Заявленное словесное обозначение «ЗМЗ-Подшипники скольжения» по заявке №2010719645/50 выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы, включает в свой состав не имеющие словесного характера и лишённые каких-либо особенностей графического исполнения буквы «ЗМЗ» и словосочетание «Подшипники скольжения» (Подшипник – опора для цапфы вала или вращающейся оси, различают подшипники качения и скольжения, см. Большой энциклопедический словарь, <http://yandex.slovari.ru>), указывающее на определенный вид товара, что подтверждает правомерность сделанного экспертизой вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Анализ представленных заявителем документов показал, что созданным в 2003 году на базе «Заволжского моторного завода» предприятием - ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения», впоследствии перешедшим в собственность японской компании «Daido Metal Co., LTD» и переименованным в 2007 году в ООО «Дайдо Металл Русь», до даты приоритета заявленного обозначения заключался ряд договоров на поставку упаковочной продукции [5] - [9] для подшипников. О поставке готовой

продукции свидетельствуют представленные договоры [12] – [14]. Следует отметить, что из спецификаций к представленным договорам не усматривается, что товар маркировался заявленным обозначением «ЗМЗ-Подшипники скольжения», поскольку в указанных документах фигурирует либо видовое наименование товара, либо артикулы, следовательно, указанные материалы не могут рассматриваться в качестве подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

Что касается фотографий упаковки продукции [4], то нанесенное на них обозначение «Общество с ограниченной ответственностью «ЗМЗ-ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ» несет информацию об изготовителе, т.е. является средством индивидуализации юридического лица, а не товара.

Также на представленных упаковках [4] в качестве обозначения, выполняющего индивидуализирующую функцию товара, фигурирует товарный знак по свидетельству №254461, принадлежащий не заявителю, а ОАО «Заволжский моторный завод» (ОАО «ЗМЗ»). Кроме того, необходимо отметить, что часть представленных материалов рекламного характера [1] содержит изображение упаковки товара («вкладыши для двигателей»), при этом на самих упаковках отсутствует заявленное обозначение, однако, содержится указание на «Заволжский моторный завод». На основании изложенного можно сделать вывод о том, что указанные материалы ассоциируются не с ООО «Дайдо Металл Русь», а с ОАО «ЗМЗ».

Таким образом, из представленных заявителем материалов не усматривается, что заявленное обозначение «ЗМЗ-Подшипники скольжения» приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя и способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2011, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2011.