

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 (далее – Гражданский Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВАЭ» по свидетельству №301861, поданное ООО «ФИЗТЕХ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВАЭ» по заявке №2004730228/50 с приоритетом от 28.12.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2006 за №301861 в отношении товаров 09 класса МКТУ «весы; весы платформенные мостовые; весы прецизионные» на имя Закрытого акционерного общества «Измерительная техника», Пензенская обл., г. Пенза (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №301861 представляет собой словесное обозначение «ВАЭ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2008 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное следующим:

- регистрация товарного знака «ВАЭ» по свидетельству №301861, произведена с нарушением подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1, подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса;

- необходимость подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВАЭ» была вызвана действиями правообладателя данного товарного знака - ЗАО «Измерительная техника», которое направило

ООО «ФИЗТЕХ» и его партнерам предупреждение относительно неправомерности и неприемлемости нарушения исключительных прав на товарный знак «ВАЭ»;

- анализ практического использования обозначение «ВАЭ» показал, что «ВАЭ» представляет собой аббревиатуру понятия «весы автомобильные электронные», широко применяемого задолго до даты подачи заявки №2004730228 на регистрацию этого обозначения;

- ООО «ФИЗТЕХ» в 1999 г. провел необходимые разработки и наладил выпуск весов автомобильных электронных ВАЭ следующих модификаций: ВАЭ-10, ВАЭ-15, ВАЭ-20, ВАЭ-25, ВАЭ-30, ВАЭ-40, ВАЭ-50, ВАЭ-60, ВАЭ-80, ВАЭ-100, которые реализуются с участием двух десятков партнеров ООО «ФИЗТЕХ» и известны большому кругу потребителей и специалистов в первую очередь под запоминающимся обозначением «ВАЭ»;

- на весы автомобильные электронные «ВАЭ» выпущено большое количество различной документации, рекламных проспектов, они демонстрировались на профессиональных выставках и широко освещались в средствах массовой информации. Использование поисковых систем в Интернете для нахождения информации о весах автомобильных электронных ВАЭ дает ссылки на сотни сайтов и многие тысячи их страниц;

- обозначение «ВАЭ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно весов автомобильных электронных и является общепринятым термином;

- обозначение «ВАЭ» всегда указывает на конкретный вид товара в виде весов автомобильных электронных, а для других видов весов, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ВАЭ» по свидетельству №301861 оно является ложным;

- регистрация обозначения «ВАЭ» в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, т.к. является актом недобросовестной конкуренции со стороны ЗАО «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», произведенным в целях лишения многочисленных субъектов предпринимательства свободно использовать этот общепринятый термин и

предъявления к ним претензий фактически в порядке злоупотребления неправомерно полученным исключительным правом.

В качестве дополнения к возражению от 19.05.2008 приложены следующие материалы:

- предупреждение ЗАО «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» от 11.07.2006г. [1];

- сертификаты №7498 от 13.03.2000г., №15645 от 11.08.2003 Госстандарта РФ, выданные ООО «ФИЗТЕХ» на «весы автомобильные электронные ВАЭ» [2];

- заключение о соответствии ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования» (приложение к сертификату №15645) [3];

- основные технические характеристики [4];

- приказ №1170 от 25.11.2003 о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерения ООО «ФИЗТЕХ» и приложение к нему [5];

- лицензия №000864-ИР Госстандарта России на право изготовления и ремонт средств измерения, выданная ООО «ФИЗТЕХ», приложение и дополнение к лицензии [6];

- письмо заместителя начальника Управления метрологии Н.А. Фатьянова [7];

- рекламные проспекты ООО «ФИЗТЕХ» [8];

- распечатки из сети Интернет с сайта ООО «ФИЗТЕХ» [9].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ВАЭ» по свидетельству №301861.

На заседании коллегии, состоявшейся 18.06.2009, лицо, подавшее возражение, уточнило правовую базу для рассмотрения возражения от 19.05.2008. Согласно приложению 2 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009, регистрация товарного знака по свидетельству №301861 не соответствует положениям, предусмотренным абзацами 1-4 пункта 1 и абзацами

1-3 пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Правообладатель, должным образом уведомленный о заседании коллегии по рассмотрению возражения от 19.05.2008, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- аббревиатура «ВАЭ» не является общепринятым научным и/или техническим термином для товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ВАЭ»;

- к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

- в толковом словаре русского языка понятие «термин» определено как «слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства» (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва, 1998г. 4-е изд., стр. 795);

- в специальной литературе по интеллектуальной собственности (см. Горленко С.А., Еременко В.И., К Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в сб. Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности./ Сборник – М.: Фонд «Правовая культура», 1997г., стр. 112; Сергеев А.П «Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Изд. Второе, - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001г., стр. 620) в качестве примеров общепринятых терминов приводятся следующие: ампер, люкс, катет, радиус, синус;

- термины обладают следующими качествами: термин принадлежит к конкретной области науки или техники; термин является названием

определенного понятия специальной области науки или техники и содержится в энциклопедиях, справочниках, словарях и т.п.; термин считается общепринятым только в отношении тех товаров и услуг, которые непосредственно относятся к сфере науки и/или техники, для которых этот термин является характерным;

- предприятие ЗАО «Измерительная техника» провело разработку весов автомобильных типа ВАЭ в 1996-1998 годах, и в 1999 году весы автомобильные ВАЭ были сертифицированы Госстандартом России, Сертификат об утверждении типа средств измерений №6241 от 29.04.1999;

- аббревиатуру «ВАЭ» ЗАО «Измерительная техника» использовало раньше, чем ООО «ФИЗТЕХ»;

- порядковый регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений весов автомобильных ВАЭ, изготавливаемых ЗАО «Измерительная техника» - 18330. Сертификат №6241 от 29.04.1999, Сертификат №20131 от 04.04.2005г., Сертификат №32917 от 10.10.2008г.;

- весы автомобильные ВАЭ, изготавливаемые ЗАО «Измерительная техника», были допущены к применению в РФ почти на год раньше, чем весы автомобильные ООО «ФИЗТЕХ»;

- регистрация товарного знака «ВАЭ» не является фактом недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом;

- согласно статье 10-bis (2) Парижской Конвенции «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий обычаям в промышленных и торговых делах»;

- возражающая сторона не представила конкретных фактов, подтверждающих совершение владельцем товарного знака актов конкуренции, противоречащих честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- копия страниц 92, 270 из Словаря русского языка С.И. Ожегова, М.: «Советская энциклопедия», 1973г. (термины: «воспроизведение» и «копия») [10];

- копия страницы 9 из Лингвистического энциклопедического словаря, М.: «Советская энциклопедия», 1990г. (термин «аббревиатура») [11];

- копия страниц 379-380 из Словаря-справочника лингвистических терминов Розенталя Д.Э. и др., М.: «Просвещение», 1976г. (термин «синонимические конструкции») [12];

- сертификат №6241 от 29.04.1999г. и приложение к нему [13];

- сертификат №20131 6-18 от 04.04.2005г. и приложение к нему [14];

- сертификат №32917 от 10.10.2008г. и приложение к нему [15];

- копия свидетельства на товарный знак ВАЭ №301861 [16].

На заседании коллегии правообладатель представил также дополнение к отзыву на возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку (см. приложение 3 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009), а именно:

- в Государственном реестре средств измерений зарегистрировано более 160 весов автомобильных. Часть организаций использует в наименовании слово «электронные», а часть нет. Отсутствие слова «электронные» не означает, что это другой вид весов;

- только семь организаций используют обозначение «ВАЭ». ЗАО «Измерительная техника» первым использовало это обозначение. Другие организации повторили это обозначение, вводя потребителя в заблуждение.

Правообладатель проиллюстрировал свои доводы следующими дополнительными материалами:

- полный перечень весов автомобильных, зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений [17];

- описание типа весов: Весы автомобильные электронные ВАЭ, изготовитель ООО «ФизТех», г. Москва; Весы автомобильные тензометрические ВАВС, изготовитель НПО «Эллипс», г. Ижевск [18].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №308861.

Кроме того, необходимо отметить, что от лица, подавшего возражение, до заседания коллегии (16.06.2009) поступили комментарии на отзыв правообладателя, в частности, лицо, подавшее возражение, внесло изменение в основания для оспаривания правомерности регистрации товарного знака «ВАЭ», а именно указало, что оспариваемый товарный знак также не обладает различительной способностью, является общепринятым символом, указывает на свойства и назначение товаров. Кроме того, лицо, подавшее возражение, сообщило, что еще в 1992 г. им начаты разработки электронных весов, в результате которых на ряд вариантов их конструктивного воплощения были получены с приоритетом от 23.02.1996 российский патент №2101685 и евразийский патент №000241, зонтичный характер формулировок существенных признаков которых защищает, в том числе, и весы автомобильные электронные.

Кроме того, представлены следующие дополнительные материалы:

- результаты поиска в Государственном реестре средств измерения, допущенных к использованию в Российской Федерации. Средства измерения, содержащие в наименовании слова «Весы автомобильные электронные» [19];

- результаты поиска в Государственном реестре средств измерения, допущенных к использованию в Российской Федерации. Средства измерения, использующие аббревиатуру «ВАЭ» для обозначения типа средств измерения [20];

- патент на изобретение №2101685 «Способ измерения механических силовых воздействий между материальными объектами и устройства для его осуществления» с приоритетом от 23.02.1996 [21].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.12.2004) поступления заявки №2004730228/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

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

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, согласно пункту 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Согласно пункту 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; противоречащие общественным интересам.

К обозначениям, являющимися ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Согласно пункту 2.5.2 Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил Палаты по патентным спорам в случае предоставления дополнительных материалов по возражениям против предоставления правовой охраны товарного знака, коллегией проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной.

Представленные лицом, подавшим возражения, дополнительные материалы, поступившие в Палату по патентным спорам 16.06.2009, считаются изменяющими упомянутые мотивы, поскольку в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

Таким образом, не подлежит рассмотрению довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ВАЭ» не обладает различительной

способностью, является общепринятым символом, указывает на свойства и назначение товаров.

Товарный знак по свидетельству №301861 представляет собой словесное обозначение «ВАЭ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проанализировав материалы возражения, Палата по патентным спорам сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ВАЭ» является общепринятым термином. Согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 793) понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства». В возражении от 19.05.2009 не представлена словарно-справочная литература, содержащая указание на то, что буквосочетание «ВАЭ» является именно термином в области средств измерений.

Доводы возражения относительно того, что «ВАЭ» представляет собой аббревиатуру типа весов автомобильных электронных, широко применяемую задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по мнению лица, подавшего возражения, подтверждают такие документы, как представленные Сертификаты Госстандарта России [2], выданные ООО «ФизТех» на «Весы автомобильные электронные ВАЭ», в частности Сертификат №7498 с наиболее ранней датой от 13.03.2000. Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака также представил Сертификаты, выданные соответствующим компетентным органом (Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, впоследствии Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) на «весы автомобильные ВАЭ», в частности, Сертификат №6241 от 29.04.1999 [13]. Данные Сертификаты удостоверяют лишь тот факт, что весы, производителями которых являются ООО «ФизТех» и ЗАО «Измерительная техника», прошли соответствующие испытания, зарегистрированы в Государственном Реестре средств измерений и допущены к

применению на территории Российской Федерации. Представленные лицом, подавшим возражение, лицензия [6] также представляет собой лишь документ, удостоверяющий право ООО «ФИЗТЕХ» осуществлять деятельность по производству и ремонт средств измерений.

Однако ни из представленных Сертификатов, ни из остальных документов, представленных лицом, подавшим возражение, не следует, что «ВАЭ» - аббревиатура именно «весов автомобильных электронных», поскольку все эти материалы не являются такими документами, как, например, отраслевые стандарты, вводящими официальные аббревиатуры тех или иных типов весов. Более того, на заседании коллегии лицо, представитель лица, подавшего возражение, сообщило коллегии, что такого стандарта на весы автомобильные электронные в настоящее время не существует, а изготовители весов при подаче соответствующих заявок в службу по сертификации средств измерений вправе указывать любое наименование (название) типа выпускаемой ими продукции. Так, например, по сведениям Государственного Реестра средств измерений [20], представленного лицом, подавшим возражение, следует, что весы автомобильные электронные, выпускаемые различными производителями, имеют следующие наименования: ВАЭ, ВАТ, ПВА, ВАЛ, Эльтон, АВТОБАН, РЕКОН, КАРЬЕР, МЕРА-АВТО-Д и т.д.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что «ВАЭ» - это «всегда указание на конкретный вид товара», как утверждает лицо, подавшее возражение.

В виду того, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «ВАЭ» представляет собой указание на конкретный вид товара, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении части товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Палатой по патентным спорам также не установлено наличия признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №301861 как

обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения весов автомобильных электронных, носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период выпуска товаров различными предприятиями до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «ВАЭ», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Необходимо отметить, что обозначение становится видовым наименованием товара в том случае, если оно прочно входит в обиход как специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, так и широких кругов потребителей, причем среди двух первых категорий использование обозначения в качестве наименования товара не носит узкоспециализированного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимодозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, относительно того, что регистрация обозначения «ВАЭ» в качестве товарного знака со стороны ЗАО «Измерительная техника», являясь актом недобросовестной конкуренции, противоречит общественным интересам, следует отметить, что пунктом 2.5.2 Правил определено, что следует понимать под обозначениями, противоречащими общественным интересам. Указанные положения не касаются обозначений, нарушающих антимонопольное законодательство. Обозначение «ВАЭ» не является словом непристойного содержания или призывом антигуманного характера, не способно оскорбить человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п., поэтому не подпадает под основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 Закона и

пункта 2.5.2 Правил. Что касается доводов возражения относительно акта недобросовестной конкуренции со стороны ЗАО «Измерительная техника», то рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №301861 в отношении товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям, положениям, предусмотренным абзацами 1-4 пункта 1 и абзацами 1-3 пункта 3 статьи 6 Закона, не являются доказанными.

Также следует отметить, что по завершении заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегия Палаты по патентным спорам приняла необоснованное решение, отказав в удовлетворении возражения;

- оспариваемый товарный знак является общепринятым термином для обозначения только понятия «весы автомобильные электронные» с момента его появления в технической документации с 1999г.; регистрация обозначения «ВАЭ» противоречит общественным интересам и является актом недобросовестной конкуренции; обозначение «ВАЭ» всегда указывает на конкретный вид товара – весы автомобильные электронные, а для других видов весов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является ложным.

Анализ обращения показал, что оно не содержит какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения.

Кроме того, после заседания коллегии в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поступили обращения от Президента Российской Ассоциации Производителей Весоизмерительной техники (письмо №20-06/09 от 25.06.2009), от

Генерального директора ОАО «Иглинский весовой завод» (письмо 3418 от 16.07.2009), от Директора ООО «Эталон-центр» (письмо от 17.07.2009), в которых отмечается, что регистрация обозначения «ВАЭ» произведена с нарушением законодательства, поскольку «ВАЭ» представляет собой общепринятую аббревиатуру, образованную из начальных букв словосочетания и технического термина «Весы Автомобильные Электронные», которая широко используется разработчиками и потребителями автомобильных весов.

Следует отметить, что данные лица не являются сторонами дела по рассмотрению возражения от 19.05.2008 против предоставления правовой охраны товарного знака «ВАЭ», поданного ООО «ФИЗТЕХ», в этой связи доводы указанных обращений не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного возражения. Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрена возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку путем подачи заинтересованным лицом соответствующего возражения в палату по патентным спорам в порядке, установленном статьей 1512 Гражданского Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301861.**