

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационным № 4520 (далее – правила ППС), рассмотрела возражение от 08.08.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИКАРБ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), которое поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2007, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243928, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001712047/50 с приоритетом от 23.04.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.04.2003 за №243928 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «ГЕРДА», 123308, Москва, Хорошевская 3-я ул., 2 (далее - правообладатель), в отношении товаров 06, 09, 11 и услуг 37, 38 классов МКТУ.

В соответствии с данными Госреестра 01.06.2007 перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №243928, был изменен следующим образом:

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды;

09 - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов;

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические;

37 - строительство; ремонт; установка оборудования;

38 - телевизионное вещание, в том числе телевизионное кабельное вещание, радиовещание, и другие услуги связи, не относящиеся к другим классам.

Сведения о внесении указанных изменений в перечень регистрации №243928 опубликованы 12.07.2007.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой сочетание заглавных букв «М», «К», «Э», «К», «Ш», «В», которые несут следующую смысловую нагрузку: «М» - монтажный, «К» - кабель, «Э» - экранированный, «К» - в “панцирной броне”, «Ш» - шланг, «В» - виниловый. В целом слово «МКЭКШВ» означает “кабель монтажный экранированный в “панцирной броне” с виниловым шлангом”.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2007 изложено мнение о том, что регистрация №243928 словесного товарного знака «МКЭКШВ» произведена в нарушение требований, установленных статьей 1 и пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон), а также пунктом 1 статьи 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижской конвенции).

Мотивы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «МКЭКШВ» по свидетельству №243928 представляет собой отдельные буквы русского алфавита, не имеющие словесного характера, выполненные стандартным шрифтом;

- оспариваемое обозначение применительно к кабельной продукции не является фантазийным;

- товарный знак «МКЭКШВ» является общепринятым обозначением кабелей монтажных и представляет собой марку кабеля монтажного;

- марка кабеля – это условное буквенно-цифровое обозначение, характеризующее его основные конструктивные элементы и область применения (ГОСТ 15845-80);

- на кабели марки МКЭКШВ распространяется ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные Термины и определения» (СТ СЭВ 585-77, действующий в странах СЭВ, принятый взамен ГОСТ 15845-70), ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией» (принятый в 1989 г. взамен ГОСТ 10348-71 действующий с 1971 г.), ГОСТ 7006-72 (принятый в 1972 г. взамен ГОСТ 7006-62 введен в действие в 1962 г.), ОСТ 160.800.365-76 «Провода монтажные низковольтные» (принятый в 1976 г.), а также ТУ 16.К13-023-96 «Кабели монтажные бронированные в шланге из ПВХ для стационарной прокладки» (утверждение 16 мая 1996 г.);

- из перечисленных документов следует, что МКЭКШВ представляет собой буквенное обозначение марки кабеля, в котором буквы МКЭШ указывают на тип кабеля – кабель экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика (согласно ГОСТ 10348-80), а буквы К и ШВ обозначают тип защитного покрытия – брони и шланга (согласно ГОСТ 7006-72);

- маркировка кабелей условным буквенным обозначением является обязательной для визуальной идентификации кабельной продукции с целью проверки электрических цепей, нахождения неисправностей и ремонта аппаратуры и производится на основании нормативно-правовых документов;

- маркой «МКЭКШВ» в течение длительного периода времени маркируется продукция, вошедшая во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являющегося для различных производителей и потребителей видовым понятием товара, неотделимым от него;

- подтверждением этому являются не только широкое применение названия этой марки в нормативно-правовой документации и справочной литературе, но и значительные объемы кабельной продукции, маркированной обозначением «МКЭКШВ», изготавливаемой и реализуемой различными

производителями, в том числе до даты регистрации оспариваемого товарного знака;

- из годового отчета ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» за 2004 г. следует, что если в 2003 г. только этим предприятием было произведено 3027 км. силовых кабелей, в том числе МКЭКШВ, то в 2004 г. эта сумма уже составила 5694 км. и соответственно темпы прироста составляют 188,1 %;

- правообладатель использует этот термин как обозначение марки кабеля МКЭКШВ, а не как товарный знак «МКЭКШВ» по свидетельству №243928;

- при этом расшифровка маркировки МКЭКШВ в информации, представленной, НПП «ГЕРДА» в полной мере соответствует требованиям ГОСТов и содержит указание на тип кабеля и тип защитного покрытия;

- обозначение «МКЭКШВ» указывает на вид, качество и назначение кабельной продукции;

- из определения «марки кабельного изделия» следует, что условное буквенно-цифровое обозначение кабеля отражает его назначение и основные конструктивные признаки, то есть тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрытия и др.;

- согласно ОСТ 160.800.365-76 обозначение марки монтажного кабеля должно состоять из букв и двух чисел, разделенных тире, где буквы означают: М – монтажный; П, С, К – конструкцию изоляции: соответственно пленочную, сплошную (монолитную), комбинированную; Э – экран; О – защитное покрытие (оболочка, обмотка, оплетка);

- обозначение экрана и защитного покрытия должны производиться при их наличии и в порядке расположения этих элементов в проводе (ОСТ 160.800.365-76);

- кабельный экран и защитное покрытие относится согласно ГОСТ 15845-80 к защитным элементам, то есть является по отношению к типу марки изделия дополнительным признаком;

- согласно ГОСТ 10348-80 и ГОСТ 7006-72 защитные покровы кабелей, как и тип кабеля должны соответствовать установленным ГОСТам буквенным значениям, характеризующим конструкцию защитных элементов;

- маркировка кабельных изделий осуществляется последовательно от центра;

- таким образом, обозначение «МКЭКШВ» представляет собой буквенное обозначение марки кабеля, в котором буквы МКЭШ указывают на тип кабеля – кабель экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, где буквы имеют следующие значения: М – монтажный, К – комбинированная изоляция, Э – экранированный, Ш – шланг (согласно ГОСТ 15845-80), а буквы К и ШВ обозначают тип защитного покрытия - брони и шланга, где К – броня из стальных оцинкованных круглых проволок, а ШВ – защитный шланг выпрессованный из поливинилхлорида (согласно ГОСТ 7006-72);

- марка кабельной продукции «МКЭКШВ» содержит конкретные указания на вид, качество и назначение кабельной продукции и свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не может служить средством индивидуализации товаров 09 класса МКТУ;

- маркировка кабельной продукции буквенным обозначением «МКЭКШВ» является обязанностью всех производителей кабелей монтажных с определенным типом защитного покрытия;

- предоставление исключительного права на обозначение «МКЭКШВ» правообладателю регистрации №243928 препятствует другим производителям выполнять обязанности по маркировке продукции;

- обозначение «МКЭКШВ» будет ложным (способным ввести в заблуждение) в отношении всех товаров относящихся к электрооборудованию (кроме кабелей), в число которых согласно Постановлению «О правилах проведения сертификации электрооборудования» входит широкая номенклатура электротехнических устройств изделий, а также арматура;

- соответственно обозначение «МКЭКШВ» будет восприниматься производителями и потребителями не как фантазийное, а как правдоподобное,

достоверное указание на вид, назначение и характер товара (для кабелей), при этом для других товаров, относящихся к электрооборудованию, в том числе товаров 6, 11, 37 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №243928, данное обозначение является ложным;

- кабельная продукция, маркированная обозначением «МКЭКШВ», а также продукция, маркированная обозначением «МКЭШ», как базовым элементом оспариваемого обозначения, производится и реализуется на территории Российской Федерации различными организациями (ЗАО «Тоскабель», ООО «Фирма БИС», ОДО «ДальтекЭнерго», ЗАО «РосКабельСвязь», TREVIS&VVK, ООО «ПКФ «Энергомет», ООО «Промышленные ресурсы», ООО «Стройсвязькомплект», ООО «Электрокабель», ООО НПО «Неотехнология», Группа компаний «СК-ПРОМСЕРВИС», ООО ТД «Промкабель», Фирма «Технософт-Центр», ЗАО «Азовкабель», ЗАО работников «Народное предприятие «Подольсккабель», «Финансово-промышленная компания» и др.);

- ни одна из приведенных организаций, предоставляя сведения о производителях и поставщиках кабельной продукции «МКЭКШВ», не указывала на правообладателя товарного знака по свидетельству №243928 - ЗАО Научно-производственное предприятие «ГЕРДА»;

- из Дополнительного соглашения №2 к договору №03/86-671 от 22 мая 2003 г., заключенного между ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» и НПП «Герда», следует, что НПП «Герда» получает право на реализацию монтажного кабеля марок МКЭКШВ, МКЭШВ;

- товарный знак «МКЭКШВ» и базовый элемент марки многожильного кабеля «МКЭШ» являются фонетически сходными (совпадает четыре звука из шести, словесные элементы состоят из одинакового количества слогов), что касается последней буквы «В» в товарном знаке «МКЭКШВ», то она является глухой и практически не слышится при озвучивании всего слова, то есть не меняет восприятие обозначения в целом;

- наряду с фонетическим сходством, отсутствие в товарном знаке «МКЭКШВ» по свидетельству №243928 стилизованного шрифта и/или особенностей дизайна, а также цветового оформления позволяет говорить об

идентичности обеих обозначений и об отсутствии различительной способности у обозначения «МКЭКШВ», не позволяющей обеспечивать функцию индивидуализации товаров, маркируемых этим обозначением.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- ГОСТ 10348-80, на 7 л. [1];
- Выдержки из «Общероссийского классификатора продукции (ОКП)», на 5 л. [2];
- Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (в редакции Постановлений Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1, от 21.08.2002 N 80), на 42 л. [3];
- ОСТ 160.800.365-76, на 40 л. [4];
- Кабель монтажный парной скрутки экранированный в ПВХ шланге для стационарной прокладки, ТУ16.К13-027-2001, на 15 л. [5];
- ГОСТ 7006-72 (ИПК Издательство стандартов), на 16 л. [6];
- ГОСТ 7006-72 (Комитет стандартизации и метрологии СССР), на 24 л. [7];
- Информация из сети Интернет о продукции МКЭШ и компаниях, ее производящих и реализующих [8]:
 - ЗАО «Тоскабель», на 6 л.;
 - ООО «Фирма БИС», на 5 л.;
 - ОДО «ДальтекЭнерго», на 3 л.;
 - ЗАО «РосКабельСвязь», на 3 л.;
 - TREVIS&VVK, на 2 л.;
 - ООО «ПКФ «Энергомет», на 2 л.;
 - ООО «Промышленные ресурсы», на 2 л.;

- ООО «Стройсвязькомплект», на 5 л;
- ООО «Электрокабель», на 5 л.;
- ООО НПО «Неотехнология», на 4 л.;
- Группа компаний «СК-ПРОМСЕРВИС», на 10 л.;
- ООО ТД «Промкабель», на 2 л.;
- Фирма «Технософт-Центр», на 4 л;
- ЗАО «Азовкабель», на 2 л.;
- ЗАО работников «Народное предприятие «Подольсккабель», «Финансово-промышленная компания», на 5 л.;
- «Финансово-промышленная компания», на 3 л.
- Договор №03/86-671 от 22 мая 2003 г., заключенный между ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» и НПП «Герда», на 5 л. [9];
- ГОСТ 15845-80 (Изделия кабельные. Термины и определения), на 18 л. [10];
- ГОСТ 23594-70 (Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Маркировка), на 7 л. [11];
- ГОСТ 18690-82 (Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура), на 27 л. [12];
- ТУ 16 К13-023-96 (Кабели монтажные бронированные в шланге из ПВХ для стационарной прокладки), на 15 л. [13];
- каталог продукции компании НПП «ГЕРДА» [14];
- распечатка информации с вебсайта компании НПП «ГЕРДА», на 2 л. [15];
- выдержки из годового отчета ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» за 2004 г., на 14 л. [16];
- Справочник «Провода и кабели в СЦБ связи», Д.А. Бунин, Москва, «Транспорт», 1982, на 6 л. [17];
- «Электротехнические материалы и изделия», И.И. Алиев, С.Г. Калганова, РадиоСофт, 2005. на 4 л. [18].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МКЭКШВ» по свидетельству №243928 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №243928 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.10.2007, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в отношении заявок на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, заявок на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, поданных до даты вступления в силу данного Федерального закона, а также в отношении зарегистрированных до даты вступления в силу данного Федерального закона товарных знаков и знаков обслуживания применяются переходные положения, в том числе заключающиеся в том, что к обозначениям, заявленным на регистрацию до даты вступления в силу данного Федерального закона, применяются требования, предусмотренные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки;

- в возражении в нарушение этого положения рассматриваются правовые нормы и фактические обстоятельства по состоянию на дату подачи возражения, а не на дату подачи заявки;

- как в возражении, так и в приложениях к нему, к этой дате относятся только ГОСТы и ОСТ, в которых обозначение «МКЭКШВ» не упоминается;

- таким образом, нельзя считать доказанным вхождение обозначения во всеобщее употребление или существование других обстоятельств,

предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона, по состоянию именно на дату подачи заявки - 23 апреля 2001 г.;

- по состоянию на данный момент не доказано независимое производство или импорт продукции под рассматриваемым обозначением множеством предприятий;

- большинство из упомянутых в возражении организаций, в том числе и лицо, подавшее возражение, представляет собой не производителей, а торгующие организации, предлагающие к продаже продукцию заводов, связанных с правообладателем.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- письмо ООО «ДОНКАБЕЛЬ» за №827 от 27.09.2007, на 1 л. [19];
- письмо ЗАО НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ» за №В-5/3419 от 25.09.2007, на 1 л. [20].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 243928.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.04.2001) заявки №2001712047/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №243928 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как

обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами или указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (1.1) 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;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Пунктом 2.3 (1.3) Правил определено, что под обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3 (1.5) Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений,

являющихся 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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

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

Товарный знак по свидетельству №243928 с приоритетом от 23.04.2001 является словесным и представляет собой сочетание заглавных букв русского алфавита «М», «К», «Э», «К», «Ш», «В», выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения.

Поскольку указанное буквосочетание неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, довод, изложенный в возражении о том, что обозначение «МКЭКШВ» не обладает различительной способностью, является обоснованным. Так, отсутствие графической проработки буквенных элементов не позволяет воспринимать обозначение как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания расположенных на одной строке букв «М», «К», «Э», «К», «Ш», «В». Оно является сложным для восприятия и запоминания, в силу чего не способно породить ассоциаций, достаточных для запоминания.

В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак подпадает по действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3. (1.1) Правил, поскольку представляет собой обозначение, не обладающее различительной способностью, то есть лишенное каких-либо отличительных признаков.

При этом, материалы [19-20], представленные правообладателем, не позволяют прийти к выводу о том, что на дату подачи заявки обозначение «МКЭКШВ» воспринималось исключительно как средство индивидуализации выпускаемых ЗАО Научно-производственное объединение «ГЕРДА» товаров 06, 09, 11 и оказываемых услуг 37, 38 классов МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-18] показал следующее.

Из источников информации [1, 4, 10, 17, 18] следует, что обозначение марки провода должно состоять из букв и двух чисел, разделенных тире. При этом буквенная часть маркировки означает следующее: **М** – монтажный, **П**, **С**, **К** – конструкцию изоляции: соответственно пленочную, сплошную, комбинированную, **Э** – экран, **О** – защитное покрытие.

В соответствии с Государственным стандартом союза ССР (ГОСТ 7006-72 [6, 7, 17, 18]) защитные покровы кабелей, предназначенные для защиты кабелей от механических повреждений и от коррозии, могут состоять из следующих элементов: подушки, брони, наружного покрова. При этом указанные элементы в зависимости от конструктивных особенностей и состава также обозначаются буквой или буквосочетанием.

Например, буква **К** является указанием на броню из стальных оцинкованных круглых проволок, а буквосочетание **Шв** – на наружный покров, имеющий следующие особенности: а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум, б) ленту полиэтилентерефталатную, в) выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг.

То есть, по существу, буквенное обозначение маркировки проводов/кабелей представляет собой аббревиатуру, используемую производителями для указания их технических характеристик. При этом маркировка для такого рода продукции является обязательным товаросопроводительным элементом [12].

Так, в ГОСТе 10348-80 [1] содержится аббревиатура **МКЭШ**, определяющая марку кабеля экранированного с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии знака «**МКЭКШВ**» как марки монтажного кабеля экранированного с изоляцией и броней, имеющего особенности защитного покрытия.

Довод правообладателя о том, что ГОСТы и ОСТы не содержат буквосочетания «МКЭКШВ», что не позволяет рассматривать его в качестве марки кабелей, не может быть признан обоснованным ввиду следующего.

Приведенные в возражении ГОСТы и ОСТы содержат общие правила маркировки кабелей/проводов и закрепляют за каждой буквой или буквосочетанием указание на определенную техническую характеристику продукции. При этом состав букв варьируется в зависимости от конкретных характеристик. Упоминание в нормативных документах буквосочетаний «МКЭШ» и «ШВ», а также буквы «К» дает основание для вывода о том, что буквосочетание в целом «МКЭКШВ» воспринимается как указание на характеристики продукции (наличие букв К и В не привносит фантазийности), которое должно быть свободным для использования всеми производителями данного вида продукции.

Неся в себе информацию относительно свойств товара, обозначение «МКЭКШВ» не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей.

Указанный вывод подтверждается описанием товарного знака, приведенным в материалах заявки №2001712047/50 самим правообладателем оспариваемой регистрации, где указано, что буквенные элементы «МКЭКШВ» несут смысловую нагрузку, связанную с техническими характеристиками изделий – “кабель монтажный экранированный в “панцирной броне” с виниловым шлангом”.

Таким образом, применительно к товарам 09 класса МКТУ - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов, в отношении которых действует оспариваемая регистрация, элемент «МКЭКШВ» носит описательный характер, указывая на вид продукции (кабель) и её свойства (провод электрический – *неизолированный или изолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок, провод монтажный* – *провод электрический для фиксированного и гибкого монтажа*

электро- и радиоаппаратуры, Политехнический словарь, А.Ю. Ишлинский, Москва, «Советская энциклопедия», 1989, с.416, 417 [21], кабель – один или несколько герметически изолированных проводов, употребляется для передачи на расстояние электрической энергии или электрических сигналов, Словарь русского языка, С.И. Ожегов, Москва, «Русский язык», 1990, с. 260 [22]).

При этом для товаров 06 класса МКТУ (*обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды*), представляющих собой товары другого вида, элемент «МКЭКШВ» является ложным.

Для товаров 11 класса МКТУ (*устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические*) оспариваемый товарный знак способен нести информацию об их комплектации, при этом в случае использования составляющих с другими техническими параметрами обозначение «МКЭКШВ» будет ложным.

Что касается сопровождения рассматриваемым знаком услуг 37 (*строительство; ремонт; установка оборудования*) и 38 (*телевизионное вещание, в том числе телевизионное кабельное вещание, радиовещание, и другие услуги связи, не относящиеся к другим классам*) классов МКТУ, то для перечисленных услуг исследуемый элемент указывает на то, что при их оказании используются кабели определенной марки или является ложным.

Резюмируя изложенное, товарный знак «МКЭКШВ» по свидетельству №243928 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывает на вид и свойства товара, а также требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Вместе с тем Палата по патентным спорам считает неубедительным доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия оспариваемого знака абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 (1.4)

Правил, поскольку материалами возражения не доказано, что обозначение «МКЭКШВ» является общепринятым термином.

Согласно источнику информации [22] понятие “термин” означает в русском языке “слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (технические термины, словарь музыкальных терминов)”.

В возражении не представлена словарно-справочная литература, содержащая указание на то, что буквосочетание «МКЭКШВ» является именно термином в области электротехники.

Также, Палатой по патентным спорам не установлено наличие признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №243928, как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак для кабельной продукции до даты подачи заявки перешел в категорию обозначения вида товара, носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период выпуска товаров предприятиями, приведенными в возражении, представлено не было.

В отношении довода возражения о регистрации оспариваемого товарного знака в нарушение статьи 6-ter Парижской конвенции Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Абзац 3 пункта 1 статьи 6 Закона устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, предусмотренных статей 6-ter Парижской конвенции.

На основании указанных статей Парижской конвенции и Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения.

В связи с тем, что материалами возражения не подтверждено отношение элемента «МКЭКШВ» к государственной символике, а именно, к официальным контрольным, гарантийным и пробирным клеймам, ссылка на нарушение приведенной нормы не обоснована.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.08.2007, признать правовую охрану товарного знака «МКЭКШВ» по свидетельству №243928 недействительной полностью.

