

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.07.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «ТРЭМ Инжиниринг», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006701068/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006701068/50 с приоритетом от 24.01.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из букв и цифр «МС101», в котором буквы «МС» и цифры «101» выполнены стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 13.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I 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» (далее - Закон) и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку входящее в его состав буквы и цифры не имеют характерного графического исполнения.

В возражении от 03.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит предоставить правовую охрану только в отношении букв «МС»;
- заявленное обозначение используется заявителем с 1999 года и приобрело широкую известность среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные письма-отзывы.

Заявителем были представлены следующие дополнительные материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность заявленного обозначения:

- разрешение №РРС 04-10196 на 2 л. [1];
- технические условия ТУ 2573-003-56508584-03 от 03.02.2003 на 17 л. [2];
- рекламные материалы, материалы о научно-практической конференции на 2 л. [3];
- отзывы, акты, справки о результатах испытаний сальниковых набивок, маркируемых заявленным обозначением на 83 л. [4];
- товарные накладные за 2005-2006 на 148 л. [5];
- письма от компаний «ЛУКОЙЛ», «СИБНЕФТЬ», «Ангарская нефтехимическая компания», «ТАИФ-НК» о том, что продукция, маркируемая товарным знаком «МС101», известна компаниям с 1999 года на 4 л. [6];
- ГОСТ 5152-84 "Набивки сальниковые» одна брошюра [7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006701068/50 в качестве товарного знака с цифровыми неохраемыми элементами.

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

С учетом даты (24.01.2006) поступления заявки №2006701068/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

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.

По заявке №2006701068/50 испрашивается предоставление правовой охраны обозначению «МС101», в котором буквы «МС» и цифры «101» выполнены стандартным шрифтом.

Рассматриваемое обозначение представляет собой сочетание русских букв с цифрами «101», не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных букв и цифр, оно не воспринимается как слово какого-либо естественного языка, не имеет оригинального, запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, в связи с чем, его элементы не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в неё элементов.

Однако, представленные заявителем дополнительные материалы [5,6,7] подтверждают приобретение заявленным обозначением «МС101» различительной способности по следующим причинам.

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» с 1999 года по настоящее время использует заявленное обозначение «МС101» в качестве маркировки материалов для уплотнения, а именно «набивок безасбестовых из гибкого графита». При этом цифры «101» указывают на размер, диаметр набивки, что является основанием для включения их в знак в качестве элементов, которым не предоставляется самостоятельная правовая охрана.

Начиная с момента создания ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» сотрудничает с такими компаниями как «ЛУКОЙЛ», «СИБНЕФТЬ», «Ангарская нефтехимическая компания», «ТАИФ-НК». Длительность использования заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации продукции, масштабы использования и широкая географическая зона использования позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение приобрело «вторичное» значение, придавшее обозначению в целом индивидуализирующую способность в отношении указанных выше товаров, производимых ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг».

Что касается утверждения экспертизы, что заявленное обозначение широко используется различными производителями для маркировки товаров однородных заявленным, то оно не может быть признано обоснованным. Обращение к документам [7] показало, что буквенное обозначение набивок

сальниковых имеет условное обозначение, состоящее из букв и цифр. При этом обозначение из букв представляет собой сочетание "АПК, АС, АП, ХБР".

Сведений о том, что буквы «МС» носят описательный характер (указывая каким-либо образом на свойства набивок), в рассмотрении коллегии Палаты по патентным спорам не имеется. Указанное является основанием для отнесения букв «МС» к вымышленным, фантазийным.

Учитывая вышеизложенное, в заявленном обозначении буквы «МС» - являются фантазийными, цифры «101» указывают на размер, диаметр набивки, в связи с чем, их можно признать неохраноспособными в заявленном обозначении на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.07.2007, отменить решение экспертизы от 13.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «МС101» в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (526) 101

(511) 17 - материал для уплотнения, а именно «набивка
безасбестовая из гибкого графита».

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2л. в 1 экз.