

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 25.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Ойл», г. Домодедово (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346763, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №2006729052 с приоритетом от 10.10.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.03.2008 за №346763 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод УКРБУДМАШ», Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №346763 представляет собой словесное обозначение «увм», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован в белом, темно-синем цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.10.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346763, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, разрабатывает и производит технологическое оборудование для электроэнергетической и нефтегазовой промышленности,

предназначенное для эксплуатации в жестких условиях крайнего Севера на объектах с отсутствующей ремонтной базой и ограниченными условиями поставки комплектующих, в том числе установки вакуумирования масла;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а регистрация товарного знака «уvm» по свидетельству на товарный знак №346763 препятствует коммерческой деятельности ООО «Мастер Ойл», и, следовательно, компания ООО «Мастер Ойл» является заинтересованным лицом. Кроме того, между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется судебный спор;

- товарный знак по свидетельству №346763 представляет сочетание букв русского алфавита «у», «в», «м» и является аббревиатурой словосочетания «установка вакуумирования масла»;

- описание и применение установок УВМ было отражено в Методических указаниях по эксплуатации трансформаторных масел РД 34.43.105-89;

- установки УВМ производились на Харьковском заводе, что подтверждается информацией, приведенной в учебном пособии «Регенерация, сушка и дегазация трансформаторного масла» (Санкт-Петербург, 2005 год);

- таким образом, УВМ представляет собой буквенное обозначение установок вакуумирования масла, сформированное в соответствии с нормативными документами и существующей практикой, и, соответственно, указывающее на вид, назначение товаров, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем товарный знак по оспариваемой регистрации носит описательный характер, не способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346763 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия искового заявления ООО «Завод Укрбудмаш» в Арбитражный суд Московской обл. – [1];

- копия учебного пособия «Регенерация, сушка и дегазация трансформаторного масла» под редакцией Монастырского (Издание Петербургского энергетического института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минэнерго РФ; Санкт-Петербург, 2005 г. – [2];

- копия Методических указаний по эксплуатации трансформаторных масел №РД 34.43.105-89 (СОЮЗТЕХЭНЕРГО, Москва, 1989 г.) – [3];

- копия сертификата соответствия № С-RU.AB28.A.03437 от 13.10.2011 – [4];

- распечатки с веб-сайтов www.sarprom.com, www.npp-vektor.ru, www.npo64.ru, <http://eleteh.ucoz.kz>, www.tehpark.ru – [5];

- копия письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор» №14-02-01/5790 от 31.07.2012 – [6];

- копия разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №PPC 00-048665 – [7];

- копия сертификата соответствия удостоверяющего Систему менеджмента качества №С-RU.АГ88.В.42836 от 14.02.2013 – [8].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 25.10.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- не доказана заинтересованность лица, подавшего возражение;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в силу его использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленными документами.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №346763.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия договора о совместной деятельности от 01.11.2005 – [9];

- копия письма от АОЗТ «Проектное конструкторско-технологическое бюро «Электротехмонтаж» №015-33/23 от 31.01.2014 – [10];

- копия договора поставки №34 от 01.02.2006 – [11];

- копия контракта купли-продажи №2 от 21.12.2012 – [12];
- копии контракта №6171/9 от 07.12.2009 с приложениями к нему – [13];
- копии договоров №419ЛП/12-Э от 24.12.2012, №19288 от 09.08.2013 с приложениями к ним – [12];
- копия Постановления Десятого Арбитражного Апелляционного Суда по делу №А41-28614/13 – [13];
- копии договоров купли продажи нежилого помещения и сооружений за 2009-2010, 2013 года – [14];
- копия Технических условий «Установки для обработки трансформаторного масла» ТУ У 29.2-04624312-026-2001 от 14.08.2001– [15];
- копии штатного расписания, инвентарных ведомостей учета необоротных активов – [16];
- копии документов от «Завода ЭТМА» – [17];
- копии фотографий зданий ООО «Завод Укрбудмаш» – [18];
- копия сертификата качества от 2014 года – [19].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку охраноспособность оспариваемого товарного знака оценивается, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

С учетом даты (10.10.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №346763 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

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

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить также те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным

полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «Мастер Ойл», которое разрабатывает и производит технологическое оборудование для электроэнергетической и нефтегазовой промышленности, предназначенное для эксплуатации в жестких условиях крайнего Севера на объектах с отсутствующей ремонтной базой и ограниченными условиями поставки комплектующих, в том числе установки вакуумирования масла, т.е. осуществляет деятельность в той же области, что и правообладатель оспариваемого товарного знака. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346763 в отношении товаров, приведенных в перечне свидетельства, поскольку между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

Таким образом, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав), в связи с чем усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №346763 представляет собой словесное обозначение «УВМ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован в белом, темно-синем цветовом сочетании. Несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц, обозначение «УВМ» не утратило словесного характера и легко причитывается.

Анализ на соответствии требованиям пункта 1 статьи 6 Закона оспариваемого товарного знака показал следующее.

Товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, а именно: «установки для осушения масел; установки для очистки масел; установки для осушения и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для промышленного применения» предназначены для узкого круга потребителей, а именно для специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом маслонаполнительного оборудования в области энергетики.

Представленные лицом, подавшим возражение, учебные материалы [2, 3] утверждены Минэнерго Российской Федерации и предназначены для специалистов в этой области.

В учебном пособии «Регенерация, сушка и дегазация трансформаторного масла» под редакцией Монастырского (Издание Петербургского энергетического института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минэнерго РФ; Санкт-Петербург, 2005г.) и Методических указаниях по эксплуатации трансформаторных масел №РД 34.43.105-89 (СОЮЗТЕХЭНЕРГО, Москва, 1989г.) [2, 3], уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №346763, обозначение «УВМ» использовалось в области производства установок (машин, агрегатов), предназначенных для обработки трансформаторного масла в вакуумной камере, и являлось сокращением, созданным на основе первых букв слов, входящих в название «установка вакуумирования масла». В тексте источника информации [2] к установкам вакуумной сушки и дегазации относятся установки типа УВМ с добавлением условных цифр. Включение обозначения «УВМ» в данные источники информации позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу об устойчивости применения данного сокращения специалистами для обозначения вида установок вакуумной сушки и дегазации трансформаторного масла.

Следует отметить, что согласно практике рассмотрения арбитражными судами по делам, связанными с обозначениями, представляющими собой сочетание букв, букв и цифр (например: «VOG», «ИКМ-7», «МКЭШВ») данные обозначения были признаны

указывающими на вид и свойства товаров. Помимо того, данные дела иллюстрируют типичность подходов к маркировке специфической продукции буквенными сокращениями.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что обозначение, описательное по существу, должно быть «свободным» для использования всеми производителями подобной продукции.

Таким образом, товарный знак «УВМ» применительно к товарам 07 класса МКТУ «установки для осушения масел; установки для очистки масел; установки для осушения и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для промышленного применения» характеризует товар, указывая на его вид и свойства.

В данной связи спорное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, то есть не обладает различительной способностью.

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что оспариваемое обозначение является общепринятым термином необходимо отметить следующее. Общепринятые термины содержатся в словарях, справочниках, они символизируют какую-либо область хозяйства или деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне, в отношении которых осуществлена регистрация товарного знака. Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарно-справочного источника, подтверждающего, что обозначение «УВМ» оспариваемого знака является общепринятым термином.

Следовательно, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого знака к общепринятым терминам, является недоказанным.

Довод лица, подавшего возражение о том, что обозначения «УВМ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не подтвержден фактическими данными. В связи с изложенным, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.10.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346763 недействительным полностью.