

Палата по патентным спорам Роспатента 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.05.2006, поданное Кудakovым А.Д. (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 203956 словесного товарного знака "ГЕОРЕШЕТКА", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 20.07.1999 по свидетельству № 203956 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2001 на имя Закрытого акционерного общества "ПРЕСТО-РУСЬ", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 19 и услуг 35-37 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова "ГЕОРЕШЕТКА", выполненного заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам 31.05.2006 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 203956 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что обозначение по оспариваемому товарному знаку является наименованием определенного вида товара, используемого в дорожном строительстве, а также общепринятым термином, характеризующим элемент дорожного покрытия, а для товаров и услуг, не связанных с дорожным строительством, обозначение будет являться ложным и может вводить потребителя в заблуждение.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Технический словарь дорожных терминов. Русско-английский, англо-русский, Государственный дорожный научно-исследовательский институт, (подписано в печать 20.12.1999) на 7л. [1];

- Транспортное строительство за рубежом. Экспресс-информация, ВПТИТРАНССТРОЙ, Москва, 1980, № 4; 1987, № 2; 1987, № 4 на 3л. [2];

- Транспортное строительство, 1996, № 8 на 2л. [3];

- Реферативный журнал «Геология», Москва, ВИНТИ, 1986, № 4; 1989, № 12 на 5 л. [4];

- Труды СОЮЗДОРНИИ, Москва, 1998 на 7л. [5];

- Автомобильные дороги, Обзорная информация, Информавтодорстрой, 1998 № 5 на 10 л. [6];

- Расстегаева Л.Н., Повышение эксплуатационных свойств шлаковых асфальтобетонных покрытий путем армирования георешетками, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Воронеж, подписано в печать 24.05.1998 на 4 л. [7];

- Зарубежный партнер, приложение к Строительной газете, апрель 1999 на 1л. [8];

- авторские свидетельства СССР и патенты Российской Федерации на 8 л. [9].

В дополнение к возражению лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило копии Реферативных журналов "Геология", Москва, ВИНТИ, предметные указатели за 1986, 1988 и 1990 г.г. на 12 л. [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель товарного знака "ГЕОРЕШЕТКА" представил отзыв на возражение, в котором указано, что материалы возражения не обосновывают вывод о том, что слово "георешетка" на дату подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака "вошло в терминологию дорожно-транспортного строительства в строго определенном значении, понятном специалистам без дополнительных объяснений", поскольку в возражении отсутствуют ссылки на справочные издания, содержащие определение понятия "георешетка".

Для обоснования своего мнения правообладатель приводит следующие доводы:

- описанная в журнале [2], упомянутом в возражении, георешетка разработана в 70-е годы американской компанией "Presto Products" и производится ею же под маркой "Geoweb". На территории Российской Федерации данный товар продается под наименованием «ГЕОРЕШЕТКА»; правообладатель оспариваемого товарного знака является официальным представителем этой компании на территории Российской Федерации;

- на сегодняшний день по данным СОЮЗДОРНИИ - [5] выпускается около 400 видов различных геотехнических материалов, однако до настоящего времени не сложилась общепринятая терминология геотехнических материалов и конструкций и существует несколько определений георешеток, в связи с чем можно сделать вывод, что ни на дату приоритета товарного знака, ни в настоящее время не существует строго определенного значения слова "георешетка";

- не подтверждают того, что обозначение "ГЕОРЕШЕТКА" вошло в научную строительную терминологию, и представленные в возражении автореферат [7] и патентные публикации [9];

- в возражении также не приведены сведения о том, на какой именно вид товара указывает обозначение "ГЕОРЕШЕТКА", поскольку представленные в нем "материалы не дают основания утверждать, что в сознании потребителя ... существует устойчивая, однозначная взаимосвязь между неким товаром, обладающим определенными признаками, и обозначением "ГЕОРЕШЕТКА", которое используется в качестве его названия";

- специалисты в области дорожного строительства не используют слово "георешетка" в значении определенного видового понятия, а каждый раз поясняют, о какой именно технической конструкции идет речь;

- в отношении товаров и услуг, не связанных с дорожным строительством, обозначение "ГЕОРЕШЕТКА" носит фантазийный характер, поскольку потребитель не может понять смысл данного слова без привлечения дополнительных рассуждений и ассоциаций.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого знака просит отказать в удовлетворении возражения полностью.

К отзыву правообладателем приложены копии следующих материалов:

- письмо PRS Mediteranean Ltd от 10.04.1999 на 2 л. [11];
- письмо ЗАО "ЯМАЛГАЗИНВЕСТ" от 17.02.2006 на 2 л. [12];
- письмо "СОЮЗДОРНИИ" от 30.05.2006 на 3л. [13];
- Англо-русский словарь, ЗАО "МедиаЛингва", 2004-2006 на 1л. [14];
- распечатки из Интернета (<http://www.areangeo.ru>) на 18л. [15].

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты 20.07.1999 поступления заявки № 99709858/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков состоящих только из обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, назначение.

Согласно пункту 2.3.1.3 Правил под таким обозначением 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 видовым понятием.

В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита сложное слово "ГЕОРЕШЕТКА", образованное словом "решетка", означающим "заграждение, устройство из планок, прутьев, проволоки и т.п. (обычно переплетающихся)" (С.И.Ожегов, Словарь русского языка под ред. Н.Ю.Шведовой, Москва, Русский язык, 1988, с.554 [16]) и приставкой "гео", обозначающей «относящийся к Земле» и являющейся первой частью сложных слов (там же, с.105).

С учетом изложенного заявленное обозначение означает «решетка в земле», «решетка на земле», т.е. является описательным обозначением по отношению к товарам, относящимся к землеустройству и дорожному строительству.

Вместе с тем слово "георешетка" является также термином в таких отраслях техники, как геология и дорожное строительство, что подтверждается следующим.

Согласно Словарю русского языка ([16], с.649) 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 представлены ссылки на печатные издания, относящиеся к геологии и строительству дорог, в которых упоминается «георешетка» и дано ее определение, причем это определение практически во всех представленных в возражении печатных изданиях одинаково, вплоть до геометрических размеров. В частности, в материалах [2] - [6], приложенных к возражению, термин "георешетка" определен как гибкий компактный модуль (решетка), состоящий из скрепленных между собой полимерных лент, которые образуют в растянутом положении прямоугольную конструкцию размером 6,1х2,4 м.

Данный термин используется и в реферативных журналах РЖ "Геология" - [4], на которые имеются ссылки в возражении.

Следует учесть, что реферативный журнал (далее - РЖ) - периодическое издание, публикующее рефераты и другие информационные материалы для текущего оповещения специалистов определенной отрасли обо всей публикуемой в мире новой научно-технической литературе по данной отрасли. Выпуски реферативного журнала разделяются по отраслям науки и техники и для нахождения информации в нем предусмотрен справочно-поисковый аппарат РЖ, важнейшей частью которого являются вспомогательные указатели, в частности, предметные, которые являются ключом для поиска информации, помещаемой в РЖ.

В представленных лицом, подавшим возражение, предметных указателях РЖ "Геология"- [10] понятие "георешетка" (наряду с понятием "геосетки") указано, т.е. отнесено к терминам в области геологии и строительства дорог.

Кроме того, косвенным подтверждением того, что «георешетка» является общепринятым в технике понятием (термином) могут служить авторские свидетельства и патенты [9], приложенные к возражению, поскольку в практике Роспатента, основанной на пункте 5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, в формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах используются стандартизированные термины, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе, из чего следует, что используемое в упомянутых патентных документах наименование

"георешетка" может быть отнесено к общепринятым в технике терминам. Что же касается того, что заявленное обозначение характеризует товары, в том числе указывает на их вид, назначение, то существование определенной устойчивой связи между понятием «георешетка» и конкретным видом товара подтверждается данными Интернета (<http://www.gvozdik.ru>), где в качестве типичного примера товара, выпускавшегося в Российской Федерации под наименованием "георешетка", до даты подачи заявки № 99709858/50 указана георешетка "Прудон-494", объемы выпуска которой в 1997 году составили 75,8 тыс. кв. метров, в 1998 году – 208,8 тыс. кв. метров, а на год подачи указанной выше заявки - 650 тыс. кв. метров.

Факт производства товара под наименованием «георешетка» подтвержден и в письме СОЮЗДОРНИИ [13], где отмечено, что решетка ПРУДОН-494 выпускается по техническим условиям "Геотехническая решетка пластиковая" (ТУ 2246-002-07859300-97), т.е. по техническим условиям 1997 года.

Следует обратить внимание, что наличие определенной устойчивой связи между понятием «георешетка» и конкретным видом товара, имеющегося на рынке, подтверждается также распечаткой [15], где приведены два определения георешетки: согласно Европейскому стандарту EN ISO 10318: "плоская полимерная структура, состоящая из сетки непрерывных соединительных элементов, воспринимающих растягивающие усилия", и согласно стандарту D 35 (США): "синтетический материал, ... состоящий из сетки соединительных элементов, работающих на растяжение".

Видно, что в обоих определениях говорится о некоем синтетическом материале (полимерной структуре), состоящем из сетки соединительных элементов, воспринимающих растягивающие усилия (работающих на растяжение). Иными словами данным источником подтверждается, что среди специалистов под понятием «георешетка» понимается вполне определенный вид товара.

Что же касается некоторых нюансов терминологии, то упомянутый источник [15], подводя итог обсуждению, делает такой вывод "геосоты... являются родственным понятием к георешеткам".

С учетом того, что под родством понимается "близость по общности происхождения и непосредственному сходству (родство идей)" (Словарь русского языка [16]), с.557), следует вывод, что указанные выше определения характеризуют один и тот же материал.

Следовательно, материалами возражения доказано, что заявленное на регистрацию обозначение является термином.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех указанных в перечне товаров 19 класса и услуг 37 и 42 классов, имеющих непосредственное отношение к геологии и дорожному строительству, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

В отношении доводов правообладателя следует отметить, что выражая мнение об отсутствии в материалах возражения подтверждения того, что обозначение "ГЕОРЕШЕТКА" указывает на какой-либо определенный вид товара, правообладатель вместе с тем признает, что на территории Российской Федерации продается товар под наименованием «ГЕОРЕШЕТКА», являющийся аналогом решетки "Geoweb", производимой американской компанией "Presto Products". Однако информация об указанном товаре в источниках, представленных в возражении, имеется.

В Обзорной информации [6] официальным дистрибьютером фирмы "Presto Products" в Европе указана компания PRS Mediteranean Ltd (Израиль), которая назначила исключительным представителем фирмы "Presto Products" на территории России компанию East Management Company (см. [11]). Сведения, подтверждающие аналогичную роль правообладателя на территории Российской Федерации, отсутствуют.

Можно согласиться с правообладателем в том, что словарь не может быть принят во внимание из-за более поздней даты его публикации, нежели дата подачи заявки № 99709858/50, однако этот факт не в состоянии оказать влияние на вывод Палаты по патентным спорам.

Следовательно, материалами возражения доказано, что обозначение "ГЕОРЕШЕТКА" по оспариваемому товарному знаку указывает на вид товара и является термином в определенной области техники.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 203956 не соответствует требованиям пункта 1 и 3 статьи 6 Закона в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.05.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ГЕОРЕШЕТКА» по свидетельству № 203956 полностью.