

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 03.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Молвинец», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №398738, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008707239 с приоритетом от 13.03.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.01.2010 за №398738 в отношении товаров 01, 07, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя АО «Грасис», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398738 представляет собой словесное обозначение **МА**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 03.10.2016 возражении и дополнении к нему от 24.11.2016 изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- Главным Государственным управлением по контролю техники безопасности на производстве Китайской Народной Республики 01.04.2007 был принят и опубликован Стандарт Китайской Народной Республики по технике безопасности

на производстве AQ 1043-2007. Данным документом установлены знаки безопасности продукции угольных шахт, в частности, знак «МА» (далее – знак безопасности);

- указанный знак безопасности сходен с оспариваемым товарным знаком. Так, экспертно-криминалистической службой - региональным филиалом Центрального экспертно-криминалистического таможенного Управления ФТС по Приморскому краю, в рамках дела об административном правонарушении, проведена таможенная экспертиза на определение тождества или сходства оспариваемого товарного знака и обозначения «МА», представленного на воздушном пневматическом насосе BQG-100, ввезённом ООО «Молвинец». Из данного заключения следует, что сравниваемые обозначения являются сходными. Указанное подтверждается также судами трёх инстанций (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2014, постановление Верховного Суда РФ от 22.06.2015);

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 2 статьи 1483 Кодекса, согласно которому в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №398738 недействительным в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

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

1. Копия постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2014 по делу № А51-15689/2014;
2. Выписка и ЕГРЮЛ сведений о ООО «Молвинец»;
3. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2014 по делу № А51-15689/2014;

4. Копия постановления Верховного Суда РФ № 303-АД15-2628 от 22.06.2015;
5. Копия фотографии насоса с маркировкой «МА»;
6. Решение №1 Единственного учредителя (участника) ООО «Молвинец» от 01.07.2015;
7. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №398738;
8. Письмо-запрос Союза «Приморская торгово-промышленная палата», направленное региональному представителю ТПП РФ в Восточной Азии;
9. Копия Стандарта Китайской Народной Республики по технике безопасности на производстве AQ 1043-2007 (с переводом) и с сопроводительным письмом за подписью П.А. Кудрявцева - Регионального представителя ТПП России в Восточной Азии (г. Пекин);
10. Копия заключения таможенного эксперта Федеральной таможенной службы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивостока за № 08/0793/2014, составленного 20.03.2014.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №398738, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, доказывающих его заинтересованность в подаче настоящего возражения;
- оспариваемый товарный знак «МА» не является обозначением, представляющим собой официальные контрольные и гарантийные или пробирные клейма;
- обозначение «МА» изобретено правообладателем, путем сокращения от словосочетания «Мембранная азотная установка»;
- мембранные газоразделительные установки «МА» разработаны правообладателем и были разрешены к применению с 2004 года Федеральной службой по техническому надзору;

- что касается довода лица, подавшего возражение, относительно маркировки продукции угольных шахт обозначением «МА» в соответствии с требованиями Стандарта Китайской Народной Республики, то правообладатель отмечает, что такая маркировка продукции используется в Китайской Народной Республике и не является обязательной;

- вместе с тем, правообладатель отмечает, что сопоставительный анализ знака безопасности «МА» Стандарта Китайской Народной Республики AQ 1043-2007 и оспариваемого товарного знака показал, что они не сходны фонетически, семантически и визуально, так как обозначение «МА» оспариваемого товарного знака выполнено буквами русского алфавита, звучит как [МА] и означает сокращение от «мембранной азотной установки», в то время как, знак безопасности представляет собой китайскую аббревиатуру и звучит как [мэй ан], означает «стабильный уголь», является комбинированным обозначением, представляющим собой шестиугольник желтого цвета с окантовкой желтого цвета, внутри которого расположена аббревиатура «МА», шесть чисел, расположенных под шестиугольником;

- кроме того, правообладатель использует оспариваемый товарный знак в отношении товаров (мембранные газораспределительные установки), которые принципиально отличаются от ввезенных товаров лица, подавшего возражение (насосы воздушные пневматические).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие документы:

11. Копии первичных материалов по заявке №2008707239;
12. Копия решения Арбитражного суда Приморского края от 16.05.2016 по делу № А51-2888/2016;
13. Письмо №020-26-15/887 от 01.09.15 Союза «Приморская торгово-промышленная палата», направленное руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю С.В. Вялых;
14. Копия Сертификата соответствия № РОСС RU.АИ50.НО7135 на продукцию мембранные газораспределительные установки МГБ, МВА, МА;

15. Копия разрешения Федеральной службы по технологическому надзору № РРС 00-14436 на применение оборудования: мембранные газораспределительные установки МГБ, МВА, МА;

16. Копия разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и № РРС 00-27663 на применение оборудования: мембранные газораспределительные установки МГБ, МВА, МА;

17. Копии деклараций на товары и добавочных листов к ним.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398738.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты приоритета (13.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №398738 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.7 Правил в силу международного договора Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, а также обозначения сходные до степени смешения с указанными элементами.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №398738 может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ООО «Молвинец». Согласно документам, представленным лицом, подавшим возражение [1-4], и правообладателем [17], ООО «Молвинец» осуществляет деятельность по импорту в Российскую

Федерацию различных товаров, изготовителем которых является китайская компания Suifenhe Fia Economic & Trade Co., Ltd. Данная деятельность относится к торговле и может быть соотнесена с услугами 35 класса МКТУ (иных документов, свидетельствующих о производстве товаров самим лицом, подавшим возражение, представлено не было).

При этом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №398738 оспаривается в отношении товаров 01, 07, 11 классов МКТУ, что подразумевает под собой деятельность по производству данных товаров.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемый товарный знак ущемляет права ООО «МотоПитер» (как производителя) и, следовательно, коллегия не может признать его заинтересованность в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398738 представляет собой

словесное обозначение **МА**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Относительно оспаривания регистрации по пункту 2 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Положение пункта 2 статьи 1483 Кодекса о запрете регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой, в частности, официальные гарантийные и пробирные знаки и клейма, основывается на положениях статьи 6 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция). Регистрация подобных обозначений в качестве товарных знаков нарушала бы права государств и различных международных и межправительственных организаций на их отличительные знаки.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 6 ter Парижской конвенции запрещение применения официальных знаков и клейм контроля и гарантии действует только в случаях, когда знаки, содержащие их, предназначаются для использования на товарах того же рода или подобных им.

Согласно пункту 3 статьи 6 ter Парижской конвенции для применения этих положений страны Союза договариваются сообщать друг другу при посредстве Международного бюро список государственных эмблем, официальных знаков и клейм контроля и гарантии, которые они желают или пожелают в дальнейшем поставить в полном объеме или с некоторыми ограничениями под охрану настоящей статьи, а также сообщать о всех последующих изменениях, вносимых в эти списки. Каждая страна Союза своевременно предоставляет для публичного ознакомления присланные ей знаки.

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, был представлен Стандарт Китайской Народной Республики по технике безопасности на производстве AQ 1043-2007 [9], анализ которого показал, что данный Стандарт регулирует изготовление, использование и контроль знаков маркировки по технике безопасности и действует на территории Китайской Народной Республики (иного лицом, подавшим возражение, не доказано).

Документов, свидетельствующих о том, что знак безопасности (МА), указанный в Стандарте [9], включен в международный список, используемый всеми странами-участниками Парижской конвенции в процедурах, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам (требование пункта 3 статьи 6 ter Парижской конвенции), возражение не содержит.

Кроме того, правообладателем представлено информационное письмо Союза «Приморской торгово-промышленной палаты» [13], в котором отмечено, что нанесение на продукцию, применяемую в горном деле, маркировки «МА» не обязательно.

Коллегией также приняты во внимание то, что правообладатель является изготовителем товаров «мембранные газоразделительные установки» и маркирует ее оспариваемым товарным знаком [14 – 16]. Данная продукция сертифицирована и разрешена к применению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что свидетельствует о соответствии выпускаемой продукции законодательству Российской Федерации и требованиям промышленной безопасности.

Резюмируя изложенное выше, коллегия полагает, что обозначение «МА» применительно ко всем товарам оспариваемой регистрации является

фантазийным и не представляет собой официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, следовательно, оно обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров конкретного лица (правообладателя).

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №398738 положениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398738.