

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 16.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИКАБ», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326967, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №326967 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.05.2007 по заявке №2006710636/50 с приоритетом от 24.04.2006 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «ГЕРДА», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №326967 представляет собой словесное обозначение «МКЭШВ», выполненное буквами русского алфавита в черном цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2011 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с ГОСТ 15845-80 марка монтажного кабеля – это условно буквенно-цифровое обозначение, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки;

- отраслевым стандартом ОСТ 160.800.365-76 определено, что обозначение марки провода должно состоять из букв и двух чисел, разделенных тире;

- буквенная часть маркировки означает следующее: М- монтажный; П, С, К – конструкция изоляции: соответственно – пленочная, сплошная, комбинированная; Э – экран; О – защитное покрытие (оболочка, обмотка, оплетка);

- упомянутым отраслевым стандартом определено, что обозначение экрана и защитного покрытия должны приводиться при их наличии в порядке расположения этих элементов в проводе;

- конструкция элементов защитного покрытия кабеля в соответствии с ГОСТом 7006-72 может состоять из подушки, брони и наружного покрова или их вариаций;

- например, буквосочетание Шв – наружный покров, имеющий следующие особенности: а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум, б) ленту полиэтилентерефтолатную, в) выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг;

- по существу, буквенное обозначение маркировки проводов/кабелей представляет собой аббревиатуру, закрепленную ГОСТами и ОСТами и обязательную для производителей при указании технических характеристик изделий;

- из вышесказанного следует, что аббревиатура «МКЭШВ» характеризует товар, а именно, указывает на тип кабеля и расшифровывается следующим образом: кабель монтажный в комбинированной изоляции, экранированный в выпресованном поливинилхлоридном шланге;

- неся в себе информацию относительно свойств товара, обозначение «МКЭШВ» не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака отличать продукцию различных производителей;

- применительно к товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемая регистрация, элемент «МКЭШВ» носит описательный характер, указывает на вид продукции и ее свойства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «МКЭШВ» по свидетельству №326967 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие документы:

- государственный стандарт Союза ССР «Изделия кабельные» ГОСТ 15845-80 [1];
- отраслевой стандарт «Провода монтажные низковольтные» ОСТ 160.800.365-76 [2];
- межгосударственный стандарт СССР «Покровы защитные кабельные» ГОСТ 7006-72 [3];
- Политехнический словарь, А.Ю. Ишлинский, Москва, «Большая Российская энциклопедия» 2000 [4];
- Словарь русского языка, С.И. Ожегов, Москва, «Русский язык» 1984 [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №326967, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 30.05.2011, изложил мнение о том, что возражение не подлежит удовлетворению в связи с отсутствием обоснования и доказательств заинтересованности ООО «Поликаб» в подаче возражения. На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №326967.

Вместе с тем, на заседании коллегии 30.05.2011 в рамках вопроса о заинтересованности в подаче возражения и прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №326967 лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- договор поставки №38-12/08 от 29.12.2008 [6];

- счет фактуры и платежные поручения [7];
- страницы универсального издания «Точка опоры» №23(105), декабрь 2009 [8];
- договор №272/10 от 24.02.2010 [9];
- рекламный буклет [10].

Из документов [6-9] коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности для маркировки однородной продукции обозначение «МКЭШВ», в связи с чем оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326967 по основаниям, приведенным в возражении.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 22.06.2011 были представлены письменные пояснения к возражению, касающиеся того, что термины и определения, приведенные в ГОСТе 15845-80, позволяют отнести все товары, указанные в перечне регистрации №326967 к изделиям или элементам изделий кабельной продукции.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.04.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

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 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

Товарный знак по свидетельству №326967 представляет собой словесное обозначение «МКЭШВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак по свидетельству №326967 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; тросы пусковые для двигателей».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 6 Закона в связи с описательным характером обозначения, указанием на вид и свойства продукции.

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.

Так, отраслевым стандартом [2] определено, что буквенная часть маркировки обозначает следующие параметры провода: М – монтажный, П, С, К – конструкцию

изоляции: соответственно пленочную, сплошную, комбинированную, Э – экран, О – защитное покрытие.

Обозначение экрана (Э) и защитного покрытия (О) приводятся при их наличии в порядке расположения этих элементов в проводе в соответствии с ГОСТом [3] и в зависимости от конструктивных особенностей и состава также обозначаются буквой или буквосочетанием.

Например, буквосочетание ШВ обозначает на наружный покров, имеющий следующие особенности: а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум, б) ленту полиэтилентерефталатную, в) выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг.

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии буквосочетания «МКЭШВ» в целом как марки кабеля/провода, имеющего следующие технические параметры: кабель монтажный в комбинированной изоляции, экранированный, в выпресованном поливинилхлоридном защитном шланге.

Следовательно, товарный знак «МКЭШВ» применительно к товарам 09 класса МКТУ, которые представляют собой кабельные изделия и их элементы, носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции (конструкционные особенности). Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Следует отметить, что обозначения, описательные по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями данного вида продукции.

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

удовлетворить возражение от 16.03.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326967 недействительным полностью.