

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 25.03.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «СтавГазСервис», г.Ставрополь (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285298, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2003722146/50 с приоритетом от 12.11.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2005 за №285298 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод «Нефтегазооборудование», г. Саратов (далее - правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «АГРС «КАВКАЗ» по свидетельству №285298 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Аббревиатура «АГРС» является неохраняемым элементом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.03.2011 выражено мнение о том, что регистрация №285298 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1, 2, 3, 4 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что:

- лицо, подавшее возражение, специализируется на проектировании и изготовлении объектов нефтегазовой индустрии, в том числе с 2001 года осуществило разработку и внедрение автоматических газораспределительных станций (сокращенно – АГРС) под наименованием «КАВКАЗ». Факт внедрения указанных АГРС и использования словесного обозначения «КАВКАЗ» подтверждается разрешением Федерального горного и промышленного надзора России № РРС 02-4421 от 11.10.2001 года, Техническими условиями ТУ 3696-001-54713127-01 2.501 на АГРС типового разряда «КАВКАЗ». При этом АГРС «КАВКАЗ» по заявлению ЗАО «СтавГазСервис» 15.02.2002 были зарегистрированы и внесены в реестр государственной регистрации за номером 065/004702 Ставропольским центром стандартизации и метрологии Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии, сертификации;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, начиная с 2001 года ввело в гражданский оборот товары, маркированные обозначением «КАВКАЗ», «КАВКАЗ-3», «КАВКАЗ –5», «КАВКАЗ – 10», «КАВКАЗ – 20»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был заключен договор о сотрудничестве № 1 от 01.01.2003, в соответствии с которым стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с целью успешного производства и сбыта АГРС «КАВКАЗ» на рынке России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Стороны для достижения целей договора договорились способствовать своими действиями активному и успешному развитию производства и рынка оборудования нефтяной и газовой индустрии, стремиться разрабатывать новые технические идеи и усовершенствовать имеющиеся, а также принимать предусмотренные законом меры к охране и регистрации моделей, технических идей, товарных знаков. Правообладатель оспариваемого товарного знака в нарушение условий договора путем злоупотребления правом без согласования с лицом, подавшим возражение, произвел регистрацию товарного знака АГРС «КАВКАЗ»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрирован в г.Саратове и свою деятельность осуществляет на территории Саратовской области,

не имея никакого отношения к территории Кавказа. Правообладатель не производит поставку оборудования на территорию Северо-Кавказского Федерального округа;

- оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 4 статьи 6 Закона, так как воспроизводит название картины И.К.Айвазовского «Кавказ», а также в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, так как воспроизводит название стихотворения А.С.Пушкина «Кавказ» и М.Ю.Лермонтова «Кавказ»;

- обозначение АГРС «КАВКАЗ» не обладает различительной способностью, поскольку аббревиатура «АГРС» является неохраняемым элементом, а слово «КАВКАЗ» является географическим наименованием;

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, так как воспроизводит медаль «За оборону Кавказа» и герб Кавказского района.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. свидетельства о государственной регистрации, о внесении сведений в ЕГРЮЛ, о постановке на налоговый учет ЗАО «СтавГазСервис»;

2. выписка из ЕГРЮЛ;

3. разрешение Госгортехнадзора на применение оборудования № РРС-02-4421 от 11.10.2001;

4. каталожный лист продукции;

5. технические условия;

6. договоры с приложениями;

7. распечатки из сети Интернет.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку АГРС «КАВКАЗ» по основаниям, предусмотренным статьей 6 Закона, как сходного до степени смешения коммерческим обозначением «АГРС «КАВКАЗ», принадлежавшим ЗАО «СтавГазСервис», однако норма, содержащая такой запрет была введена в

гражданское законодательство в 2008 году после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «АГРС «КАВКАЗ» по отношению к заявленным товарам является фантазийным и не может оцениваться с точки зрения ложности;

- экспертиза обозначения с точки зрения способности ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его производителя, осуществляется в контексте с родом, видом товаров, в отношении которых регистрируется товарный знак. Вид товаров является одним из ключевых критериев для оценки охраноспособности обозначения. Товарному знаку по свидетельству №295298 предоставлена охрана в отношении таких товаров, как «принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов, в том числе газораспределительные станции»;

- лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 4 статьи 6 Закона, согласно которому «не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия» и в качестве обоснования своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит информацию о картине И.К.Айвазовского «Кавказ». Оспариваемый товарный знак является словесным и не может быть сходным с картиной;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 285298 была произведена без нарушения требований пункта 3 статьи 7 Закона;

- обозначение «АГРС «КАВКАЗ» состоит из словесного элемента «КАВКАЗ» и буквенного сочетания «АГРС». Словесный элемент «КАВКАЗ» является семантически значимым словом, лексической единицей языка и, следовательно, он не может быть квалифицирован как необладающий различительной способностью. Сочетание букв «АГРС» не имеет словесного характера, однако не доминирует в

оспариваемом товарном знаке, в силу чего при вынесении решения о регистрации ему не была предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- словесный элемент «КАВКАЗ» не может быть квалифицирован ни как общепринятый символ, ни как общепринятый термин;

- оспариваемый товарный знак является словесным обозначением, поэтому не может сравниваться с гербом и медалью;

- приложенный к возражению договор о сотрудничестве между лицом, подавшим возражение, и правообладателем свидетельствует о том, что между сторонами в момент подписания договора существовали деловые отношения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289298.

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

С учетом приоритета заявки №2003722146/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, способ производства или сбыта.

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;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.4 Правил в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона и пунктом 2.6 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

Оспариваемый товарный знак является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «АГРС» не имеет самостоятельной охраны.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «АГРС «КАВКАЗ» не обладает различительной способностью, так как входящий в его состав элемент «АГРС» является термином, а словесный элемент «КАВКАЗ» - географическим обозначением.

Вместе с тем, в результате проведения анализа словарно-справочных источников слова «АГРС» не выявлено, следовательно, оно не является термином или понятием для какой либо специальной сферы, а также стоит отметить, что данный элемент исключен из самостоятельной охраны как не обладающий различительной способностью.

Словесный элемент «КАВКАЗ» является названием географического региона на границе Европы и Азии. Ограничен Чёрным и Азовским морями с запада, Каспийским морем с востока, Кумо-Манычской впадиной с севера и южными границами Абхазии, Армении, Грузии и Азербайджана с юга.

Несмотря на то, что словесный элемент «КАВКАЗ» относится к области географии, он не указывает на конкретное географическое место, и следовательно, не является описательным и не может указывать на определенное место производства товара или нахождение изготовителя. Обозначение «КАВКАЗ» воспринимается как фантазийное для товаров 11 класса МКТУ «принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов, в том числе газораспределительные станции», репутация и характеристики которых не связаны с особенностями указанного региона, его природным условиям.

Исходя из изложенного, следует признать, что обозначение «КАВКАЗ» не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении местонахождения производителя, поскольку обозначение «КАВКАЗ» не может восприниматься потребителями как указание на место производства или сбыта товаров.

Резюмируя вышеизложенное мнение лица, подавшего о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона следует считать ошибочным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, что оспариваемая регистрация сходна до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, то он не может быть принят во внимание, поскольку, правомерность регистрации оценивается по основаниям, предусмотренным законодательством, действующим на дату приоритета, а понятие коммерческого

обозначения было введено четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу от 01.01.2008, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация №285298 произведена в нарушение пункта 4 статьи 6 Закона, так как воспроизводит название картины И.К.Айвазовского «Кавказ». Следует отметить, что указанная норма Закона предусматривает недопустимость регистрации в качестве товарных знаков «изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах», а оспариваемый товарный знак является словесным и не воспроизводит изображения картины, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, не подпадает под действие пункта 4 статьи 6 Закона.

Возражение мотивировано также тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит название стихотворений А.С.Пушкина, и М.Ю.Лермонтова «КАВКАЗ», в связи с чем противоречит требованиям пункт 2 статьи 7 Закона.

Действительно оспариваемый товарный знак семантически совпадает с названиями литературных произведений. Однако следует отметить, что соответствующая норма Закона направлена на решение вопроса о столкновении исключительного права на товарный знак и авторского права. Авторские права распространяются и на часть произведения, в том числе его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. Поскольку слово «КАВКАЗ» является общеупотребительным обозначением, у коллеги Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отнесения его к результатам труда авторов.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не может быть признан противоречащим пункту 2 статьи 7 Закона.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, элемент которой «КАВКАЗ» входит в состав герба Краснодарского края, а также медали «За оборону Кавказа», то оно является ошибочным, поскольку, в оспариваемом товарном знаке

вообще отсутствуют изображения каких – либо государственных гербов, эмблем, медалей или сходных с ними обозначений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 285298.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к **выводу отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №285298.**