

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2010, поданное ООО «Завод строительного оборудования», г.Углич (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 312815, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 312815 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.08.2006 по заявке № 2005713629 с приоритетом от 07.06.2005 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева», г.Томск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 312815 представляет собой обозначение «МО», выполненное кириллицей заглавными буквами оригинального шрифтового решения и являющийся фантазийным в отношении заявляемых товаров. Композиция дает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в композицию элементов и может способствовать выделению продукции заявителя среди однородных товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Анализ значимости положения словесного и изобразительных элементов оспариваемого товарного знака показывает, что словесные элементы «МО», ввиду выполнения крупным шрифтом, расположения в центральной части знака, использования в знаке дважды, являются доминирующими элементами;

2. Словесный элемент «МО» является общепринятым наименованием для обозначения молотков отбойных пневматических; а также прочно вошел во всеобщее употребление задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, как видовое указание товара – молотки отбойные пневматические; т.е. является видовым понятием, не способным отличать товары одних производителей от товаров других производителей;

3. Подтверждением этому являются ГОСТы и справочники;

4. Из этих источников следует, что словесный элемент «МО» является общепринятым наименованием пневматических отбойных молотков, установленным ГОСТами, несоблюдение которых преследуется по закону, т.е. в обязательном порядке используется для обозначения пневматических отбойных молотков всеми производителями на товаре, технической документации, а также в справочной литературе;

5. Обозначение «МО», в сочетании с условными обозначениями (буквы и цифры), характеризующими параметры пневматических отбойных молотков, применяется длительное время, по крайней мере, более 50 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть является вошедшим во всеобщее употребление, видовым обозначением для товаров 07 класса МКТУ – молотки пневматические отбойные;

6. Следовательно, словесный элемент «МО» заявленного обозначения представляет собой общепринятое наименование товара, а также является указанием конкретного вида товара, то есть, по существу, было введено во всеобщее употребление нормативными актами для отбойных пневматических молотков;

7. В отношении остальных товаров 07 класса словесный элемент и следовательно, заявленное обозначение в целом будет являться ложным или вводящим потребителя заблуждение относительно товара;

8. Правомерность данного довода подтверждается также самим правообладателем оспариваемого товарного знака, который до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака № 312815 предпринял действия по признанию недействительной

регистрации товарного знака, зарегистрированного для обозначения отбойных пневматических молотков «МО» по свидетельству № 263605 на имя ЗАО «СибТехСервис» по тем же доводам и на основании практически тех же источников информации;

9. Роспатентом действие правовой охраны товарного знака № 263605 было прекращено 24.12.2004 на основании постановления ФАС от 04.10.2004.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 312815 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

Материалы возражения содержат следующие документы:

- ГОСТ 6252-52 [1];
- ГОСТ 6252-59 [2];
- ГОСТ 6453-61 [3];
- Д.И. Судакович и др. «Справочник по механизированному ручному инструменту», М., Л., 1954г. [4];
- В.Ф. Горбунов и др. «Ручные пневматические молотки», Л. 1968г.[5];
- Г.И. Кусницын и др. Справочник «Пневматические ручные машины», Л. 1968г.[6];
- Е.П. Самойлюк и др. «Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии», Киев, 1979г.[7];
- Е.Коваленко и др. Словарь сокращений русского языка, М., 1995г.[8];
- Паспорт 12100000999 «Молотки пневматические отбойные МО-1Б, МО-3Б, МО-4Б»[9];
- Постановление ФАС по Томской области от 04.10.2004г.; Решение арбитражного суда Томской области от 27.12.2004; Уведомление Роспатента от 23.12.2004; Справка из Госреестра по товарному знаку № 263605 [10];
- возражение, касающееся регистрации товарного знака № 263605, Л.В. Бутенко [11];
- письмо ОАО «ТЭМС» от 16.06.201, направленное в Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области [12];
- письмо ОАО «ТЭМС» от 27.04.2009 в ФТС Южное таможенное управление Волгоградской таможни [13];

- письмо ОАО «ТЭМЗ» от 03.08.2010 в УФАС по Томской области [14].

До даты (20.04.2011) заседания коллегии Палаты по патентным спорам, правообладателем был представлен отзыв на поданное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «МО» не является общепринятым наименованием товара, заявляемым для обозначения такого товара;

- полагаем, что рядовому потребителю связь словесного элемента «МО» с молотками отбойными пневматическими без дополнительных рассуждений и домысливания не очевидна. Следовательно, такой словесный элемент не может быть признан описательным;

- прилагаемые к Возражению Госты СССР давно не действуют. Более того, они утратили силу за несколько десятилетий до даты приоритета оспариваемого знака;

- помимо молотков типа МО указаны параметры отбойных пневматических молотков согласно типу следующей маркировки: МР-4, МР-5, РМП, БСЗ...КМП;

- словесный элемент «МО» не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в приложенных копиях документов Роспатента и Решения Арбитражного суда указано, что регистрация № 263605 аннулирована на основании Решения ФАС, а не по основанию вхождения обозначения в категорию видовых;

- положения нормы п.1 ст. 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в процессе их использования;

- материалы (представленные с отзывом на возражение) содержат сведения, позволяющие оценить значительный масштаб распространения товаров заявителя, маркированных словесным элементом «МО» зарегистрированного товарного знака № 312815, а также длительность использования словесного обозначения «МО», интенсивность его использования, территорию реализации товаров, а также сведения о степени информированности потребителей об обозначении и производителе маркированных им товаров, об экспонировании на выставках;

- из Справочника «Пневматические ручные машины», 1968г. следует, что Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева на дату издания справочника был известен как единственный производитель отбойных молотков, маркируемых обозначением «МО». ОАО «ТЭМЗ», правообладатель товарного знака по свидетельству

№ 312815, является правопреемником Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева, который был единственным производителем молотков «МО» в России задолго до подачи заявки, начиная с 1964 г.;

- товарный знак «МО МО» является комбинированным и фантазийным, то есть он не может быть ложным. Восприятие оспариваемого товарного знака предполагает ассоциации и домысливание;

- оспариваемый товарный знак не содержит указаний на вид товара, и в данной связи не может являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение;

- в перечне товаров, для которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, товар «пневматический отбойный молоток» вообще не значится. Пневматический отбойный молоток – это один из типов молотков отбойных. Товаров «пневматический отбойный молоток» является разновидностью следующих товаров, для которых заявлен оспариваемый знак: «инструменты ручные (за исключением с ручным приводом); машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины пневматические; молотки пневматические». Для всех остальных товаров из перечня его следует признать однородным;

- следовательно, для товаров «инструменты ручные (за исключением с ручным приводом); машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины пневматические; молотки пневматические» оспариваемый товарный знак не может являться ни ложным, ни способным ввести в заблуждение в отношении товара.

Также к отзыву были приложены следующие материалы:

- копия обложки, таблицы I, страниц 80-81 книги «Ручные пневматические машины ударного действия» под ред. Э.Н. Прибыткого. Новосибирск-1979[15];

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ЗСО» [16];

- копия Приказа Министерства топлива и энергетики РФ от 12.02.93 № Е-965 «О преобразовании в акционерное общество открытого типа и приватизации Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева» [17];

- копия заявки на регистрацию ОАО «Томский электромеханический завод им.В.В. Вахрушева» от 24.02.93 № 208 [18];

- копия Постановления Главы Администрации г. Томска от 4.03.93 № 1353р о регистрации АООТ «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» путем преобразования [19];

- копия Протокола № 4 общего годового собрания акционеров АООТ «ТЭМЗ» от 17 мая 1996 г. [20];

- копия Годового отчета «Томского электромеханического завода им. В.В.Вахрушева» за 1964 год [21];

- справка о выпуске отбойных молотков с использованием маркировки «МО» с начала производства по состоянию на 2005 год [22];

- копия Справок о выпуске пневматических молотков с 1975 по 1979 гг с сопроводительными документами и копия Справки о производстве молотков «МО» с 1987 по 1989 г. [23];

- копия Приказа Министерства угольной промышленности СССР № 4 от 20.01.81г. [24];

- копия Приказа Министерства угольной промышленности СССР № от 24.11.81 [25];

- копия Решения о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения по а.с. № 1473560 от 30.12.1989 г. [26];

- копия Договора поставки № 71/8440-109 от 14 февраля 2000 г. в объеме 200 молотков «МО» [27];

- копия Договора поставки № 30/8300 от 6.01.2001 г. в объеме 25 молотков «МО» [28];

- копия Договора поставки № 40/8800 от 22 февраля 2011 г. в объеме 110 молотков «МО» [29];

- копия Договора поставки № 20 от 12 июля 2001 г. в объеме 350 молотков «МО» [30];

- копия Договора мены от 24 мая 2001 г. № 80/8270 о мене 200 изделий «МО» [31];

- копия Договора поставки № 120/8720 от 12 ноября 2001 г. о поставке 5 отбойных молотков «МО» [32];

- копии счетов-фактур №№ 9519740, 439744, 4579766, 9519767 [33];

- копия Доверенности № 612 от 28 марта 2005 года [34];

- копия Распоряжения № 474 от 28 марта 2005 года [35];
- копия отзыва исх. № 52 от 18.12.87 г. [36];
- копия Благодарственного письма от ТОО «Антол» и др. от 23 ноября 2004 г. [37];
- копия Справка о поставках ООО «Металлконтракт» молотков модели «МО» от 9 декабря 2004 г. [38];
- копия Справки ОГУК «Томский областной краеведческий музей» от 31.03.2011 г. № 238 [39];
- копии обложек инструкций по эксплуатации/ руководства по эксплуатации за 1967, 1973, 1978, 1990, 2000, 2002 гг. [40];
- копия письма Института Горного дела им. А.А. Скочинского от 20.03 80 № 8/3-2339 [41];
- копии актов об использовании предложения от 28 октября 1981 г., 1 ноября 1989, 1 ноября 1989 г. [42];
- копия патентного формуляра на Молотки отбойные пневматические типа МО-1, МО-2, МО-3 от июня 1979 г. [43];
- копия патентного формуляра на Отбойный пневматический молоток М0-2Б. 1988г. [44];
- копия акта использования технического решения по а.с. № 1518507 в молотках «МО-2М», «МО-3М» [45];
- копия Решения о снятии с производства отбойных молотков «М0-5ПМ», «МО-6ПМ», «М0-7ПМ» и заменой их молотками «МО-1», «МО-2» и «МО-3» (1987 г.) [46];
- копии протоколов испытания молотков «МО-1», «МО-2» и «МО-3», сопроводительных писем. Решения об аттестации изделия «МО-2». 1986-1988 гг. [47];
- копия отзыва о работе молотков «МО-2» от 30.12.1987 г. [48];
- копия брошюры начала «ПНЕВМО И ГИДРОИНСТРУМЕНТ» (2001 -2002 гг.) [49];
- копия брошюры 1999 г. «ОАО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. В.В. Вахрушева 80» [50];
- копия письма дилера ОАО «ТЭМЗ» №17-12-170 от 9 декабря 2004 г. [51];
- копия письма директора ООО «Спика-пневматика» № 044 от 10.12.2004 г. [52].;

- копия обложки журнала «УГОЛЬ» и статьи «ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» - горнякам». № 6. 2001 г. [53];

- копия диплома за участие в конкурсе на лучший экспонат 6 Международной выставки-ярмарки «УГОЛЬ РОССИИ» 1999 г. [54].

Также на заседании коллегии 20.04.2011 правообладателем были представлены следующие документы:

- копия благодарственного письма Администрации Томской области за участие выставке, проводимой в рамках Недели Томского качества от 13.11.1998 [55];

- копия свидетельства участника Второй Московской международной выставки дорожного хозяйства «ДОРОГА-99» [56];

- копия благодарности Губернатора Томской области от 29.09.2000 (за участие в Конкурсе на соискание Премии Губернатора за качество) [57];

- копия поздравления Федерации профсоюзных организаций Томской области от 25.08.2000 [58];

- копия диплома лауреата Премии Губернатора Томской области за качество в 2001 году от 01.11.2001 [59];

- копия благодарственного письма ЗАО «Кузбасская ярмарка» от 15.06.2001 за достойное представление экспозиции на VIII Международной выставке-ярмарке «Уголь России и Майнинг – 2001» [60];

- копии благодарственных писем Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка» за 2001, 2002, 2004, 2005 гг. [61];

- копия дипломов выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (4-7.06.2002, 8-11.06.2004, г. Санкт-Петербург) [62];

- копия благодарственного письма за участие в выставке «СЕВЕР РОССИИ-2002» [63];

- копия почётного диплома от 15.12.2003 (за высокие результаты в конкурсе на соискание премии Губернатора Томской области за качество в 2003 году) [64];

- копия диплома за участие во Втором Московском Международном Салоне Инноваций и Инвестиций 6-9.02.2002 [65];

- копия свидетельства участника V международной выставки военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск, проходившей 3-7.06.2003 в г. Омске [66];

- копия диплома участника выставки «ЗОЛОТО-2003» (4-7.02.2003) [67];

- копия диплома участника выставки «MinTech-2004» (2-5.06.2004, г. Усть-Каменогорск, Казахстан) [68];

- копия диплома участника международной специализированной выставки «СТРОИТЕХ» (12-я международная строительная неделя), проходившей 24-28.02.2004 [69];

- копия диплома 3-ей международной специализированной выставки «ТЭК: Газ. Нефть. Нефтехимия. Уголь» (21-23.04.2004) [70];

- копия диплома «20th WORLD MINING CONGRESS & EXPO 2005» (г. Тегеран, Иран) [71];

- копия лицевой стороны обложки, страницы № 34 и заднего форзаца обложки каталога «ТОМСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МАРКА. ЗНАК КАЧЕСТВА», 2004 г. [72];

- копия договора поставки на экспорт № ДП-0513 от 31.01.2005 и спецификации № 1, 2 к нему (Частное предприятие «Аверс») [73];

- копия договора поставки на экспорт № ДП-0514 от 03.02.2005 и спецификация № 1 к нему (ТОО «Кейси-Трейд») [74];

- копия дубликатов железнодорожных накладных от 31.03.2005 об отгрузке горношахтного оборудования, в т.ч. отбойных молотков МО-2А, МО-4А (ЧСПТО «ИНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР») [75];

- копия дубликата железнодорожной накладной от 25.03.2005 об отгрузке горношахтного оборудования, в т.ч. отбойных молотков МО-2А, МО-3А, МО-4А (Частное предприятие «Аверс», к договору № ДП-0513) [76];

- копия дубликата железнодорожной накладной от 23.03.2005 об отгрузке горношахтного оборудования, в т.ч. отбойных молотков МО-2А, МО-3А, МО-4А (ТОО «Кейси-Трейд», к договору № ДП-0514) [77].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.06.2005) правовая база для оценки его охраноспособности составляет вышеупомянутый 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 и способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они в нем не занимают доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пунктам 2.3.1 и 2.3.2.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности являющиеся общепринятыми наименованиями, представляющими собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; являющиеся общепринятыми терминами. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

Согласно пункту 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству № 312815 является комбинированным и представляет собой сочетание словесных элементов «мо» «МО», выполненных буквами белого цвета с черным контуром русского алфавита стандартным шрифтом, причем каждая буква «О» полностью закрашена внутри черным цветом, и изобразительных

элементов, представляющих собой четыре треугольника разного размера, наложенных друг на друга, закрашены поочередно красным и черным цветом. Словесные элементы имеют разный размер, разнесены между собой и расположены на изобразительных элементах слева и справа в соответствии со своей величиной и величиной треугольника, в который они вписаны [78].

Анализ товарного знака на соответствие его требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно ГОСТам 6252-59 (срок введения с 1/X 1960), 6453-61 (срок введения 1/X 1961) [см. 2 и 3] и Справочникам «Справочник по механизированному ручному инструменту» 1954 г., «Ручные пневматические молотки» 1967 г., «Пневматические ручные машины» 1968 г., «Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии» 1979 г. [см. 4-7], «МО» это - общепринятое сокращение в области механизированных ручных инструментов, обозначающее «молоток отбойный/молоток отбойный пневматический», а цифры, помещенные после словесного элемента МО (например - МО-8, МО-10), указывают на вес [см. 4].

Так, согласно Строительному словарю [см. dic.academic.ru] «Молоток отбойный» - это ручная машина ударного действия для разрыхления плотных грунтов, разборки бетонных и каменных конструкций.

Наличие обозначения «МО» в Государственных стандартах предполагает использование его в обязательном порядке для обозначения определенного товара (в данном случае – отбойных молотков) всеми производителями.

Что должно быть известно правообладателю товарного знака по свидетельству № 312815, который до подачи заявки на регистрацию данного товарного знака, предпринял действия по признанию недействительной регистрации товарного знака «МО» по свидетельству № 263605 на имя ЗАО «СибТехСервис» (лица, подавшего возражение) и в обосновании своих требований указал, что словесный элемент «МО» использовался различными хозяйственными субъектами (ОАО «Пневматика», ОАО «ТЭМЗ», ОАО «Стройинструмент», ЗАО «СибТехСервис») на товаре – молотки отбойные, а также в специализированной литературе, тех. документации, каталогах и др. источниках информации еще до 2003 года.

Таким образом, словесный элемент «МО» является лексической единицей, характеризующей «машины пневматические, а именно молотки пневматические; молотки пневматические».

В отношении остальных товаров, таких как «двигатели пневматические; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины пневматические, за исключением молотков пневматических; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; молоты [детали машин]», словесный элемент «МО» будет являться ложным указанием на вид товара.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что товарный знак по свидетельству № 312815 имеет сложное композиционное построение, при этом его графический элемент важен для индивидуализации товаров в силу его пространственного положения и оригинальности. Указанное позволяет предоставить правовую охрану товарному знаку, включив словесные элементы «мо», «МО» как неохраемые элементы в состав товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины пневматические, а именно молотки пневматические; молотки пневматические».

Что касается довода правообладателя о том, что указанные в возражении от 27.01.2011 ГОСТы в настоящее время не действуют необходимо отметить, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 312815 обозначение «МО» не обладало различительной способностью, поскольку являлось общепринятым сокращением наименования товаров, что было закреплено в справочной литературе см. [4-7].

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

удовлетворить возражение от 27.01.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 312815 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «двигатели пневматические; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины пневматические, за исключением молотков пневматических; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; молоты [детали машин]».