

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 20.08.2014, поданное ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» и Кузнецовым Алексеем Евгеньевичем, Россия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 294611, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ВАЙЭД-МАТ» по заявке № 2005705531 с приоритетом от 16.03.2005 зарегистрирован 30.08.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 294611 на имя ЗАО «Минеральная Вата», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.08.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 294611 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный товарный знак «ВАЙЭД-МАТ» представляет собой русское произношение английских слов «Wired mat», в связи с чем имеет с ним полное

фонетическое сходство. Данное обстоятельство было указано непосредственно самим правообладателем товарного знака как основание для предъявления им исковых требований к лицам, подавшим возражение, о запрете использования в информации о товаре - технической изоляции на основе минеральной (каменной) ваты, размещенной на сайте Кузнецова А.Е., английского словосочетания «Wired mat»;

- решением Арбитражного суда г. Москвы по Делу № А40-34488/14 от 9 июня 2014 г. было установлено сходство до степени смешения словосочетания «Wired mat» с зарегистрированным товарным знаком № 294611 «ВАЙЭД-МАТ» (по фонетическому признаку), в связи с чем суд признал заявленное правообладателем требование о запрете использования обозначения «Wired mat» в отношении товара «техническая изоляция на основе минеральной (каменной) ваты» обоснованным;

- словосочетание «Wired mat» уже на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака не обладало различительной способностью и являлось термином, официально используемым в системе европейских стандартов, обозначающим товар определенного вида и переводимый как «прошивной мат с металлической сеткой: теплоизоляционный мат, покрытый с одной или обеих сторон гибкой металлической сеткой» (п. 6.3.1. ЕН ИСО 9229:2004). Впоследствии это обозначение было использовано и в системе российских стандартов - в п.5.4.1. ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные»;

- помимо стандартов, данное словосочетание в качестве обозначения теплоизоляционного материала определенного вида использовалось (и продолжает активно использоваться) большинством как отечественных, так и зарубежных компаний, производящих и торгующих теплоизоляционными материалами, в информационных материалах о товаре, каталогах, этикетках, в сертификатах соответствия на протяжении уже более 10 лет (приведены ссылки на Интернет-ресурсы);

- обозначение «Wired mat», поскольку оно применяется всеми производителями и дистрибьюторами товара и не обладает различительной способностью, в целях идентификации однородной продукции, используется в

сочетании с обозначением названия производителя непосредственно после и перед указанием вида продукции, а именно: «PAROC Wired mat» или «PAROC Pro Wired mat», «Rockwool Wired mat», «ISOTEC Wired mat», «Wired mat ХОТPIPE» и т.д.;

- в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака для других производителей и продавцов технических изоляционных материалов на основе минеральной (каменной) ваты, и, в частности, непосредственно для подателей возражения, возникла ситуация, при которой сам факт обозначения товара на английском языке или формальный перевод русского текста сайта или иной информации о товаре на английский язык создает нарушение прав правообладателя товарного знака «ВАЙЭД-МАТ».

Кроме того, в возражении указано на заинтересованность лиц, подавших возражение, поскольку, основываясь на исключительных правах на оспариваемый товарный знак, правообладателем в отношении них в судебном порядке были выдвинуты требования о запрете использования обозначения «Wired mat», как сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, и заявлены материальные претензии за незаконное использование товарного знака.

В качестве обоснования изложенных доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства № 294611 [1];
- распечатки из сети Интернет, в том числе материалы Стандартов и ТУ [2];
- копии листов Каталога технической изоляции, 2013 [3];
- копии листов каталога «ISOVER SAINT-GOBAIN» [4];
- копия сертификата соответствия № C-FI.ПБ01.В.00251 [5];
- копия искового заявления и распечатка Решения Арбитражного суда города Москвы (09.06.2014, дело № А40-34488/14) [6];
- копии листов Устава ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» и выписка из ЕГРЮЛ [7].

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 294611 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 294611, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, не могут быть признаны заинтересованными, поскольку сам по себе факт обращения с претензией или иском к лицу не означает наличие у него заинтересованности в смысле статьи 1513 Кодекса. При этом в судебном акте, на который ссылаются лица, подавшие возражение, установлено, что ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» не осуществляло использование обозначения «WIRED MAT» или иных сходных обозначений. Доказательств такого использования не представлено и к материалам возражения. Что касается заинтересованности Кузнецова А.Е., правообладатель полагает, что таковая имеется только в отношении товаров 19 класса МКТУ (маты из каменной ваты);

- практически все источники, приложенные к возражению, являются нерелевантными, поскольку датированы периодом после даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом указание ссылок на Интернет-ресурсы в тексте без приложения соответствующих распечаток является нарушением Правил ППС, в соответствии с которыми документы, обосновывающие позицию лиц, подавших возражение, считаются частью возражения и направляются правообладателю;

- в возражении не приведены доводы об известности обозначения «ВАЙЭД-МАТ» до даты приоритета, т.е. по сути в возражении содержатся аргументы об известности иного, отличного от оспариваемого товарного знака, обозначения («Wired mat»). При этом и аргументы относительно обозначения «Wired mat» не доказаны, поскольку отсутствуют документы, которые могли бы подтвердить введение в оборот соответствующих товаров самими заявителями или иными лицами;

- что касается судебного спора, следует отметить, что в рамках дела № А40-34488/14 исследовались вопросы: имело ли понятие «Wired mat» специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и

обозначало ли оно вид товара с определенными характеристиками на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также являлись ли действия правообладателя по регистрации товарного знака добросовестными. Судом было отказано в удовлетворении исковых требований Кузнецова А.Е., при этом судом исследовались те же самые доказательства, что и приложенные к возражению;

- правообладателем был заказан социологический опрос, касающийся обозначения «ВАЙЭД-МАТ», результаты которого показывают, что 31 % опрошенных посчитали тестируемый знак фантазийным, при этом 71 % считают, что товарный знак «ВАЙЭД-МАТ» использует для продажи своих товаров ЗАО «Минеральная Вата» (Rockwool Russia). Далее в возражении приведен подробный анализ результатов социологического опроса и сделан вывод о том, что в сознании подавляющего большинства потребителей сложилась стойкая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и продукцией правообладателя.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка Постановления СИП по делу № А40-34488/14 от 17.12.2014 [8];
- копия Заключения по результатам социологического опроса [9].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 294611.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2014, лицами, подавшими возражение, представлены дополнительные доводы, в основном повторяющие и развивающие позицию возражения. Также доводы содержат информацию о том, что в судебных актах имеются установленные факты, не требующие дальнейшего доказывания. В частности, судом установлено, что обозначения «ВАЙЭД-МАТ» и «Wired mat» имеют полное фонетическое сходство, термин «Wired mat» имеет специальное значение в области теплоизоляционных материалов и переводится как «прошивной мат с металлической сеткой; теплоизоляционный мат, покрытый с одной или обеих сторон гибкой металлической сеткой». Кроме того, обращено внимание на то, что наличие или отсутствие в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом никак не влияет на оценку законности

регистрации товарного знака с позиции наличия у обозначения различительной способности. Также отмечено, что обозначение «Wired mat» представляло и представляет собой простое наименование товара, указывающее на его материал и форму, и ни оно само, ни какое-либо иное, сходное с ним до степени смешения обозначение, не может быть охраноспособным в силу императивных норм закона. В отношении результатов социологического опроса лицами, подавшими возражение, отмечено, что опрос проводился на основе демонстрации карточки, содержащей графическое изображение знака «ВАЙЭД-МАТ», который не имеет никакого графического сходства с термином «Wired mat», есть только фонетическое сходство. В этой связи представленные результаты некорректны.

В подтверждение дополнительных доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-56934/2014-ГК от 04.02.2015 по делу № А40-34488/14 [10];
- распечатки каталогов продукции с сопроводительным письмом от ООО «Парок» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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, являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак «ВАЙЭД-МАТ» является словесным и включает в себя два словесных элемента, выполненных через дефис стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение подано по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона, а в качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицами, его подавшими, указано, что они занимаются производством и реализацией

теплоизоляционных материалов, при маркировке которых используется обозначение «Wired mat». Кроме того, представлены материалы судебного спора между лицами, подавшими возражение, и правообладателем оспариваемого знака [6, 8, 10].

Анализ материалов дела показывает, что в судебных актах (в частности, решение [6]) указано, что «... ответчик Кузнецов А.Е. нарушает исключительное право истца на товарный знак при размещении информации о товарах на сайте www.xotpipe.ru в сети Интернет в названии продаваемых и предлагаемых к продаже товаров и услуг...», при этом судом сделан вывод о том, что «... в отношении требований к ответчику ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» истцом каких-либо доказательств того, что ответчик использует обозначение Wired mat при производстве, предложении к продаже, рекламе, в том числе в сети Интернет, продаже товара не представлено...».

Каких-либо материалов, которые могли бы проиллюстрировать деятельность ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» в области производства и реализации теплоизоляционных материалов возражение также не содержит.

Необходимо отметить, что все товары 17 и 19 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака (изоляционные материалы, в том числе стекловата, строительные материалы из минеральных волокон и минеральной ваты) относятся к области строительных изоляционных материалов, а сфера деятельности лиц, подавших возражение, как было отмечено выше, - теплоизоляционные материалы. Услуги 35 класса МКТУ (продвижение товаров, услуги снабженческие) являются корреспондирующими с товарами 17 и 19 классов МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность Кузнецова А.Е. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 294611 в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Заинтересованность ООО «Торговый дом ХОТПАЙП» не доказана.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В возражении указано, что «ВАЙЭД-МАТ» является транслитерацией английских слов «Wired mat». При этом в возражении утверждается, что словосочетание «Wired mat» представляет собой термин и переводится как «прошивной мат с металлической сеткой: теплоизоляционный мат, покрытый с одной или обеих сторон гибкой металлической сеткой».

Следует отметить, что в возражении не содержится какого-либо словарного источника, в котором был бы приведен перевод словосочетания «Wired mat». В судебных актах, имеющих в материалах дела [6, 8, 10] также не приведен перевод английских слов «Wired mat».

Для более полного и объективного рассмотрения коллегией был осуществлен соответствующий поиск в словарных источниках, однако устойчивого словосочетания «Wired mat» не было обнаружено. Слова, включенные в обозначение «Wired mat», действительно являются лексическими единицами английского языка и имеют перевод на русский язык: «Wired» - зашитый, соединенный проводом, армированный проволокой; «mat» - мат, ковер, циновка, коврик, подстилка, подставка, салфетка, матовая отделка, матовая краска, матрица.

Указанное свидетельствует о том, что сочетание слов «Wired mat» может иметь несколько вариантов перевода на русский язык и выражать различные толкования (например, «армированный проволокой мат»), требующие дополнительных рассуждений и домысливания, т.е. может вызывать различные ассоциации у потребителя.

Необходимо обратить внимание, что все представленные материалы [1-7, 10, 11] содержат обозначение «Wired mat». Вместе с тем, документы [1-7] имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2005). Что касается каталогов [11], коллегия отмечает, что данные материалы представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения от 20.08.2014. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Таким образом, коллегия считает, что с возражением не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что обозначение «Wired mat» на дату приоритета оспариваемого товарного знака указывало на вид, свойства или назначение товаров и услуг, имеющих в перечне свидетельства.

Следует отметить, что анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что слово «ВАЙЭД-МАТ» не закреплено в них в качестве лексической единицы какого-либо языка.

С возражением не представлено каких-либо материалов, которые могли бы проиллюстрировать восприятие оспариваемого товарного знака «ВАЙЭД-МАТ» средним российским потребителем в значении ассоциирующегося с обозначением «Wired mat».

Указанное не позволяет прийти к однозначному выводу, что обозначение «ВАЙЭД-МАТ» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товара.

Относительно доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак является термином, необходимо отметить, что термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Материалы возражения [1-7] не содержат сведений о наличии слова «ВАЙЭД-МАТ» в словарно-справочной литературе в области строительства и строительных материалов (например, терминологические словари в области строительства).

Что касается специализированной литературы, представленной в возражении, то, проанализировав ее, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание

на то, что документы [2], содержащие европейский стандарт, ГОСТ и технические условия, не содержат обозначения «ВАЙЭД-МАТ».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ВАЙЭД-МАТ» не может быть признан общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой-либо конкретной области науки и техники.

Что касается заключения, подготовленного по результатам социологического опроса [9], необходимо отметить следующее.

Опрос был проведен среди респондентов, ответственных за закупку строительных материалов из минеральных волокон и минеральной ваты, специалистов строительных компаний (в том числе подрядных) и компаний, занимающихся куплей-продажей строительных материалов.

Суть рассматриваемого спора сводится к восприятию слов «Wired mat/ВАЙЭД МАТ» в качестве «описательной» характеристики товаров/услуг или в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя (услуг лица, их оказывающего). Заключение [9] не содержит вопросов или выводов в данной части, что не позволяет положить его в основу выводов коллегии.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что позицию лиц, подавших возражение, в отношении транслитерации обозначения «Wired mat» буквами русского алфавита «ВАЙЭД-МАТ» также следует считать недоказанной.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что материалами возражения не доказан факт несоответствия товарного знака по свидетельству № 294611 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 294611.