

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 от 29.09.2014, поступившее 01.10.2014, поданное ООО «Петросгэм» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №134607 с приоритетом от 05.05.1993 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.11.1995 в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества открытого типа «Спецгидроэнергомонтаж», Санкт-Петербург.

В соответствии с данными Госреестра 28.05.2013 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его наименования и места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж», 193036, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.111/3, лит.А (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №134607 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения гидроагрегата вертикального исполнения и словесного элемента «СГЭМ», исполненного в оригинальной графике.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2014 поступило возражение от 29.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607, 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 лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- словесный элемент СГЭМ оспариваемого товарного знака является аббревиатурой, образованной из первых букв слов Спец-, Гидро-, Энерго-, Монтаж, образующих словосочетания СпецГидроЭнергоМонтаж, вследствие чего не обладает различительной способностью (состоит из элементов, являющихся общепринятыми терминами), а также состоит из элементов, указывающих на вид, качество, свойства и назначение товаров;

- обозначение «Спец» указывает на свойства и назначение товаров и является общепринятым термином. Спец - сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении специальный, например, спецодежда, спецставка, см. Толковый словарь Ушакова. Специальный (прил.) - 1.Имеющий особое назначение, предназначенный исключительно для чего-л. 2. Присущий какой-л. отрасли, предназначенный для специалистов какой-л. области знаний, см. Толковый словарь Ефремовой, www.efremova.info, www.efremova.info/word/spetsialnyj.html;

- обозначение «Гидро» указывает на вид, качество, свойства и назначение товаров. Гидро - начальная часть сложных слов, носящая значение: относящийся к воде, связанный с нею (гидроаккумулирующий, гидродобыча, гидромеханизм, гидромотор, гидростроение и т.п.), см. Толковый словарь Ефремовой www.efremova.info, www.efremova.info/word/spetsialnvi.html;

- обозначение «Энерго» указывает на вид, качество, свойства и назначение товаров и является общепринятым термином. Энерго - сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении энергия, например

энергобаза, энергоснабжение. Толковый словарь Ушакова. Энерго – сокращение, употребляемое в значении энергетический (энергобаза, энергобаланс, энерговооруженность, энергоноситель, энергосеть, энергосистема), см. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998;

- обозначение «Монтаж» указывает на вид и назначение товаров, является общепринятым термином. Монтаж - 1. Сборка и установка машин, сооружений, конструкций и т.п. из готовых частей. 2. Составление единого целого из отдельных частей, подбираемых по определенной теме или плану, см. Толковый словарь Ефремовой www.efremova.info, www.efremova.info/word/spetsialnvi.html;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «СГЭМ» занимает доминирующее положение..

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607 недействительным в отношении всех товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2015, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний по возражению и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607 недействительным частично, а именно исключить из правовой охраны словесный элемент «СГЭМ» в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №134607 – [1];

- результаты поиска с сайта Федеральной налоговой службы – [2];

- сведения из сети Интернет о правообладателе товарного знака по свидетельству №134607 – [3];

- распечатки из сети Интернет: Толкового словаря Ушакова, Толкового словаря Ефремовой Т.Ф., Большого толкового словаря русского языка Кузнецова С.А. – [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №134607, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак изначально обладал различительной способностью, так как словесный элемент «СГЭМ» имеет характерное графическое исполнение, выполнен нестандартным (специальным) шрифтом, при этом, помимо словесного элемента оспариваемый товарный знак включает оригинальный изобразительный элемент;

- словесный элемент «СГЭМ» оспариваемого товарного знака приобрел дополнительную различительную способность вследствие его длительного и интенсивного использования правообладателем (начиная с ноября 1995 года). Кроме того, правообладатель считает необходимым отметить, что ОАО «СГЭМ» было основано в 1942 году, имеет богатый опыт работы как в статусе генерального подрядчика с 1942 года в России, а с 1985 года - за рубежом, так и в статусе субподрядчика с 1942 года в России, а с 1957 года - за рубежом;

- что касается представленных лицом, подавшим возражение, сведений об организациях, использующих в составе своих фирменных наименований обозначение «СГЭМ», то правообладатель отмечает, что данные материалы не имеют правового значения при рассмотрении настоящего возражения.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №134607.

В качестве приложения к отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов <http://sgem.ru/>, casebook – [5];
- сведения об ООО «СГЭМ-ГЕЛЕНДЖИК» (выписка из ЕГРЮЛ) – [6].

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.1993) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и «Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков. ТЗ-2-80», утвержденную Госкомизобретений СССР 14 марта 1980 года (далее – Инструкция).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- 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.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5, 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с положениями пункта 3.1.1.2 Инструкции к общепринятым символам, связанным с определенной деятельностью, относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявленного обозначения. Подобные обозначения не способны служить средством индивидуализации.

Примеры таких обозначений: изображение швейной иглы с ниткой или ножниц для швейной промышленности, изображение шестерни для машиностроения, изображение циркуля для конструкторских бюро.

К общепринятым символам относятся также условные обозначения, применяемые в науке и технике, например обозначения химических элементов,

условные графические обозначения в принципиальных схемах единой системы конструкторской документации.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, относящиеся, как правило, к специализированным областям науки и техники.

Примеры таких обозначений: кобальт, хром, гидродинамика.

В соответствии с положениями пункта 3.1.2.2 Инструкции к обозначениям, состоящим из чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером, относятся буквы, цифры и их сочетания, не воспринимающиеся как слово или неудобопроизносимые с точки зрения русского языка.

Примеры таких обозначений: В, ТДК, N 19, 767, РК-5.

Исключение составляют обозначения, исполненные в характерной графической манере, которые, тем самым, могут быть отнесены к изобразительным товарным знакам, и сочетания букв, обладающие словесным характером, например: НИГРИ, ВАЗ, ЛОМО.

В соответствии с положениями пункта 3.1.2.6 Инструкции к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвalebный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товара, относятся, например, такие, как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет – свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвalebные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ – назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, - способ производства; «METALL» для фасонного литья – на материал и т.д.

Согласно пункту 3.1.5.2 Инструкции в том случае, когда неохраноспособный элемент композиционно не связан с охраноспособными элементами знака, он исключается из охраны.

Согласно пункту 3.1.5.3 Инструкции в том случае, когда неохраноспособный элемент композиционно связан с охраноспособными

элементами знака или входит составной частью в словесное обозначение, товарный знак охраняется в целом без предоставления отдельной охраны неохраноспособному обозначению.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений коллегия может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2015, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве возражения от 29.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 29.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134607.