

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.02.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БРИАРЕЙ», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508256, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 508256 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2014 по заявке № 2012705753 с приоритетом от 29.02.2012 в отношении товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие» на имя Общества с ограниченной ответственностью «АСС», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 508256 было зарегистрировано словесное обозначение «УС-1», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508256, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующее в оспариваемом товарном знаке сочетание букв «УС» представляет собой аббревиатуру наименования определенного вида товаров – «узел стыковочный», которая применялась для обозначения соответствующих товаров различными

производителями – ООО «Группа Компаний ЩИТ», ООО «МонтажСпецАвтоматика-100» и ЗАО «Косми», в силу чего данное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку была обоснована им в возражении тем, что соответствующая регистрация товарного знака создает препятствия к использованию такого обозначения другими хозяйствующими субъектами, в том числе и лицом, подавшим возражение, порождая претензии со стороны правообладателя по поводу нарушения его исключительного права на оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- претензионное письмо правообладателя [1];
- распечатки сведений из Интернета [2];
- письма компаний-партнеров лица, подавшего возражение, с товарными накладными [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2015, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в оспариваемой регистрации товарного знака товарам 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие», так как слово «УС» представляет собой лексическую единицу русского языка со значениями «волос на верхней губе», «щетинистый, одиночный волос на верхней губе у животных» и т.п.;

- 2) слово «УС» в качестве какого-то видового наименования для приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров не обнаруживается в каких-либо нормативно-технических документах, отраслевых справочниках, учебных пособиях либо общедоступных словарях и энциклопедиях;
- 3) упомянутые в возражении лица, предлагающие к продаже соответствующие товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, никак не являются производителями этих товаров, а приобрели их у правообладателя либо у незаконно использующего этот товарный знак лица, подавшего возражение;
- 4) оспариваемый товарный знак начал активно использоваться правообладателем уже задолго до даты его приоритета, а понятие «узел стыковочный» с сокращением «УС» было придумано именно правообладателем и получило известность исключительно в связи с его продукцией.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии документов, свидетельствующих об использовании им оспариваемого товарного знака, в том числе сертификаты соответствия, технические условия и паспорт на товары, дипломы выставок, благодарственные письма, договоры поставки товаров со спецификациями и товарными накладными, публикации в СМИ [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак является словесным обозначением «УС-1», выполненным стандартным шрифтом с использованием букв русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 29.02.2012 в отношении товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие».

Материалы возражения [1 – 3] не содержат никаких документов, которые позволили бы признать оспариваемый товарный знак, в соответствии с изложенными в возражении мотивами, обозначением, не обладающим различительной способностью или указывающим на вид товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие».

Так, довод возражения о том, что сочетание букв «УС» представляет собой аббревиатуру наименования определенного вида товаров – «узел стыковочный», не был подтвержден лицом, подавшим возражение, сведениями из каких-либо нормативно-технических документов, отраслевых справочников, учебных пособий либо общедоступных словарей и энциклопедий.

К тому же следует отметить, что материалы возражения не содержат и каких-либо сведений, которые позволили бы рассматривать, собственно, понятие «узел стыковочный», отсутствующее в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), как синоним наименованию товаров 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие», приведенному в оспариваемой регистрации товарного

знака. Товары 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие» относятся к насосно-компрессорному оборудованию (машинам специального назначения), а под стыковочным узлом может пониматься какое-либо неопределенное устройство, служащее для соединения чего-либо с чем-либо, то есть имеющее совершенно иное назначение.

Напротив, слово «УС» является лексической единицей русского языка со значениями «волосяной покров над верхней губой у мужчин» или «щетинообразные волосы по бокам верхней губы у животных» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>), либо «дефект поверхности, представляющий собой продольный выступ с одной или двух диаметрально противоположных сторон прутка, образовавшийся вследствие неправильной подачи металла в калибр, переполнения калибров или неправильной настройки валков и привалковой арматуры» (см. там же – «Справочник технического переводчика»).

Исходя из данного обстоятельства, оспариваемый товарный знак является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в оспариваемой регистрации товарного знака товарам 07 класса МКТУ «устройства воздухоотсасывающие».

Поскольку оспариваемый товарный знак никаким образом не воспроизводит то или иное родовое или видовое наименование конкретных товаров («устройства воздухоотсасывающие»), приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, то отсутствуют какие-либо основания для его признания указывающим на вид этих товаров.

Что касается упомянутых в возражении иных лиц, предлагающих к продаже товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, а именно ООО «Группа Компаний ЩИТ», ООО «МонтажСпецАвтоматика-100» и ЗАО «Косми», то следует отметить, что данные организации, согласно договорам поставки [4] и письмам [3], не являются производителями этих товаров, поскольку приобрели их у правообладателя (ООО «Группа Компаний ЩИТ», ООО «МонтажСпецАвтоматика-100») либо у лица, подавшего возражение, (ЗАО

«Косми»). Сведения из Интернета [2] не содержат никаких указаний на того или иного конкретного производителя продукции.

При этом оспариваемый товарный знак, согласно документам [4], активно использовался правообладателем уже в период ранее даты его приоритета, а также ранее поставок товаров лицом, подавшим возражение, по товарным накладным, датированным концом 2011 – началом 2012 гг. [3], причем в этих товарных накладных (договоры не представлены) не имеется никаких указаний, собственно, на производителя поставляемых товаров, которым вполне мог быть правообладатель.

Ввиду этих обстоятельств, исходя из имеющихся у коллегии документов, отсутствуют какие-либо основания, опровергающие довод отзыва правообладателя о том, что соответствующее обозначение получило известность на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительно в связи с продукцией правообладателя.

Следовательно, коллегия не располагает какими-либо документами, позволяющими прийти к выводу об отсутствии у оспариваемого товарного знака на дату его приоритета различительной способности.

Относительно претензионного письма правообладателя [1] и довода возражения о том, что оспариваемая регистрация товарного знака создает препятствия к использованию такого обозначения другими хозяйствующими субъектами, в том числе и лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что не имеется никаких оснований полагать, с учетом установленных выше обстоятельств, что данный товарный знак является неохраноспособным обозначением, которое должно находиться в свободном использовании различными производителями. Напротив, исключительное право правообладателя на правомерно зарегистрированный товарный знак исключает саму возможность его использования иными лицами без согласия правообладателя.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания товарного знака «УС-1» по свидетельству № 508256 обозначением, не обладающим различительной способностью либо указывающим на вид товаров 07 класса МКТУ

«устройства воздухоотсасывающие», то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 508256.