

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Микрон В», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «УГЗБМ» по свидетельству №434383, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010708026/50 с приоритетом от 16.03.2010 зарегистрирован 06.04.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №434383 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спецпром 1», 394087, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Ушинского, д.6, кв.16 (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «УГЗБМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 04.08.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «УГЗБМ» по свидетельству № 434383 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание букв (одна гласная и четыре согласных) и не имеет словесного характера и характерного

графического исполнения, и, следовательно, не обладает различительной способностью;

- обозначение «УГЗБМ» широко использовалось до даты приоритета товарного знака в качестве буквенной аббревиатуры названия изделия – «универсальный гибкий защитный мат», и впервые было использовано в 2005 году в Технических условиях «Универсальный гибкий защитный мат ТУ 5859-001-35842686-2004, разработанных ЗАО Предприятие подводно-технических работ «ПЕТР», г. Воронеж (далее - ЗАО ППТР «ПЕТР»), в которых обозначение «УГЗБМ» присутствует не только в названии, но и постоянно упоминается в тексте. Данные ТУ были перемещены в Центральную научно-техническую библиотеку г. Воронежа, а также были зарегистрированы в библиотеке ОАО «Гипрогазцентр», г. Нижний Новгород;

- ЗАО ППТР «ПЕТР» является собственником сайта, на котором с 2006 года предоставляется информация о продукции – универсальных гибких защитных матов, в котором употребляется также и обозначение «УГЗБМ»;

- известность аббревиатуры подтверждается Санитарно-эпидемиологическими заключениями, Сертификатом соответствия, Разрешением, выданным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, которые содержат упоминание об обозначении «УГЗБМ»;

- ЗАО ППТР «ПЕТР» с 2006 года активно вводит в гражданский оборот универсальные гибкие защитные бетонные маты, используя в документах аббревиатуру «УГЗБМ». Их покупателями были различные юридические лица;

- помимо ЗАО ППТР «ПЕТР» обозначение «УГЗБМ» использовалось до даты приоритета товарного знака иными лицами, включая лицо, подавшее возражение. Им была получена разрешительная документация и осуществлялось введение матов в гражданский оборот;

- обозначение «УГЗБМ» известно потребителю как буквенная аббревиатура конкретного изделия – универсальных гибких защитных бетонных матов, и ассоциируется с этим изделием, а также это обозначение характеризует те товары 19 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и указывает на их вид, качество, свойство и назначение, что обуславливает отсутствие различительной способности;

- учитывая широкое использование обозначения «УГЗБМ» в гражданском обороте до даты приоритета, можно сделать вывод, что оно является общепринятым термином, в результате чего регистрация товарного знака не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434383 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. копии словарных статей, копии ТУ, рекомендация по использованию, письмо Гипрогазцентра;
2. распечатки с сайта;
3. санитарно-эпидемиологические заключения, сертификат соответствия, разрешение на применение;
4. договоры о поставке, счета-фактуры, товарные накладные, договоры о выполнении работ по бетонированию, акты, товарные накладные.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2011, правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- обозначение «УГЗБМ» представляет собой фантазийное сочетание букв, имеющих словесный характер, является удобопроизносимым, а также является аббревиатурой;

- обозначение «УГЗБМ» не является описательным, не присутствует в общедоступных словарях, и в словарях сокращений, и не характеризует товары;

- Роспатентом были зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, такие как, «УМПК», «УМК», «КМПК», «УГМК УММС», что свидетельствует о том, что обозначение «УГЗБМ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- обозначение «УГЗБМ» не является общепринятым термином, поскольку не содержится в словарях, не обозначает понятие (объект) и его соотношение с другими понятиями (объектами). Из материалов возражения не следует, что

обозначение «УГЗБМ» широко известно в конкретной области техники. Доводы возражения основаны на внутренних документах лица, подавшего возражение;

- обозначение «УГЗБМ» не указывает напрямую на вид, свойства и назначение товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №434383.

К отзыву приложены следующие материалы:

5. распечатки из Интернет-словарей;

6. примеры зарегистрированных товарных знаков;

7. постановления судов по товарным знакам «Шеф-повар», «Монетка», «LINGVO», «КНИГА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ».

Также правообладателем представлены письменные пояснения, дополняющие отзыв, доводы которых сводятся к следующему:

- в представленных в возражении материалах ТУ указано, что конструкция защищена патентом «Универсальное гибкое защитное покрытие» от 25.09.1998 №2129635, в котором аббревиатура «УГЗБМ» не встречается и не упоминается, неясно, на какую именно продукцию были разработаны ТУ;

- разработчиком ТУ может выступать потребитель или изготовитель продукции. Факт разработки ТУ 5859-001-35842686-2004 ЗАО ППТР «ПЕТР» не доказывает, что это лицо является изготовителем продукции, неясно, какая именно продукция разработана. Те же доводы можно распространить и на ТУ, представленные от имени ООО «Микрон В», нет доказательств введения продукции в гражданский оборот;

- правообладатель заявляет, что ООО «Спецпром 1» и ООО «Строительные материалы ЦЭТ» являются аффилированными лицами, а также им были разработаны ТУ 5859-001-72587749-2004, утвержденные 22.04.2004, то есть указанные ТУ имеют более раннюю дату утверждения, чем ТУ, представленные лицом, подавшим возражение;

- представленный в возражении Сертификат соответствия относится к категории добровольного сертифицирования, по которому заявителем может быть физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия, не обязательно изготовитель товара. Представленный сертификат, выданный на имя ЗАО ППТР «ПЕТР», однозначно не свидетельствует о том, что он является изготовителем товара. Из представленных материалов следует, что ЗАО ППТР «ПЕТР» занималось лишь реализацией товаров;

- представленные Разрешение на применение №РСС 00-19266 и Санитарно-эпидемиологическое заключение не свидетельствуют о том, что ЗАО ППТР «ПЕТР» является изготовителем товаров;

- правообладатель, ООО «Спецпром 1», имеет подобные заключения и Сертификат соответствия, производит продукцию «УГЗБМ», что подтверждается заказом на оказание услуг по бетонированию, заключенному между ООО «Спецпром 1» и ЗАО «Можгинский КПП» от 18.09.2008, что раньше, чем представленный в возражении договор от 01.10.2009;

- сертификаты, заключения и Разрешение на применение, выданные на имя ООО «Микрон В», не имеют отношения к делу, поскольку выданы позднее, чем подобные разрешительные документы, выданные на имя ООО «Спецпром 1»;

- представленные в возражении товарные накладные, счета-фактуры были подписаны Д.П. Марковым, который в настоящее время является директором ООО «Спецпром 1»;

- ЗАО ППТР «Петр» товары не производил, а закупал у ООО «Строительные материалы ЦЭТ», а затем перепродал;

- собственником и директором ЗАО «Строительные материалы ЦЭТ» и ООО «Спецпром 1» является Марков Д.П., эти лица могут рассматриваться как одно лицо. Также Марков Д.П. является одним из учредителей ЗАО ППТР «Петр», с 01.12.2004 по 17.09.2008 являлся директором по развитию;

- ЗАО ППТР «Петр» и ООО «Микрон В» связаны между собой лицензионным договором от 22.06.2009, зарегистрированным 05.11.2009

№РД0056460 и, следовательно, не могут рассматриваться как различные изготовители, а являются связанными хозяйствующими субъектами, то есть группой лиц. Таким образом, ЗАО ППТР «ПЕТР», ООО «Строительные материалы ЦЭТ», ООО «Спецпром 1» и ООО «Микрон В» не являются несвязанными друг с другом лицами;

- договор «О выполнении работ по бетонированию» от 01.10.2009 не может служить доказательством, поскольку невозможно установить, для каких целей и для кого именно были изготовлены данные товары, его недостаточно для установления факта широкого применения обозначения длительное время;

- внесение ТУ в фонд Центральной научно-технической библиотеки не является аргументом, поскольку отсутствует дата и цель внесения, нет информации о производителе товаров. Внесение в фонд НТИ ОАО «Гипрогазцентр» относится к более позднему периоду, чем дата введения продукции в оборот ООО «Спецпром 1». Указанное не может свидетельствовать о широкой известности;

- товары, маркированные обозначением «УГЗБМ», не являются товарами широкого потребления, а являются товарами, применяемыми в очень узкой сфере деятельности;

- наличие нескольких ТУ не свидетельствует о том, что они применяются в отношении одного и того же товара;

- обозначение «УГЗБМ» было введено в гражданский оборот ранее лица, подавшего возражение, о чем свидетельствует договор между ООО «Спецпром 1» и ЗАО Корпорация «Дор-Мост» от 19.03.2004, в котором фигурирует обозначение УГЗБМ.

Резюмируя вышеизложенное правообладатель дела делает следующие выводы:

- 1) обозначение «УГЗБМ» впервые ввел в гражданский оборот ООО «Спецпром 1»;
- 2) самый ранний договор, где фигурирует обозначение УГЗБМ, также был заключен ООО «Спецпром 1»;

- 3) ни в одном специализированном словаре не существует аббревиатуры «УГЗБМ», она не является общепринятым термином;
- 4) представленные несколько вариантов ТУ однозначно говорят, что это не один и тот же товар, поскольку в противном случае данный товар соответствовал бы ГОСТ.

К пояснениям приложены:

8. Закон о техническом регулировании;

9. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

10. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»;

11. дополнительные соглашения между ООО «Строительные материалы ЦЭТ» и ЗАО ППТР «ПЕТР», счета-фактуры;

12. Приказ о назначении Директора ООО «Спецпром 1», письмо об учете в ЕГРПО, устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации и постановке на учет; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строительные материалы ЦЭТ», Устав ЗАО ППТР «ПЕТР», Санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия, платежные поручения, письмо ЗАО ППТР «ПЕТР» об акционере, выписка из реестра акционеров, трудовая книжка Маркова Д.П., распечатка с сайта, договор между ООО «Спецпром 1» и ЗАО «Корпорация Дор-Мост», счета-фактуры, Договор между ООО «Спецпром 1» и ЗАО «Можгинский КПП»;

13. Патент на изобретение №2129635, разрешение на применение, сертификат соответствия, Санитарно-эпидемиологическое заключение;

12. ТУ ЗАО ППТР «ПЕТР» и ООО «Спецпром 1».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.03.2010) заявки №2010708026/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности

включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании пункта 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.

На основании пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

На основании пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

На основании статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В обосновании своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, пояснило, что из материалов возражения очевидным образом следует использование этим лицом обозначения «УГЗБМ» в своей хозяйственной деятельности. Кроме этого, Общество с ограниченной ответственностью «Спецпром 1» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Микрон В», г. Воронеж об обязанности ответчика признать право общества с ограниченной ответственностью «Спецпром 1» на товарный знак «УГЗБМ», защищенный свидетельством №434383, запрещении ответчику пользоваться товарным знаком «УГЗБМ» (дело №А14-4175/2011).

Вышеизложенное свидетельствует о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434383, поскольку основанные на данной регистрации исключительные права затрагивают его интересы как субъекта хозяйственной деятельности.

УГЗБМ

Оспариваемый товарный знак

представляет собой обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Датой приоритета является 16.03.2011. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ -

материалы строительные; настилы; плитки; плиты для дорожных покрытий; покрытия; элементы из бетона.

Анализ обозначения показал, что оно состоит из одной гласной буквы «У», находящейся в начальной позиции, и четырех согласных «ГЗБМ».

С точки зрения русского языка произношение четырех подряд согласных букв «ГЗБМ» представляется труднопроизносимым, даже при наличии в начале гласной буквы «У», и не воспринимается как слово. В словарно-справочной литературе отсутствуют слова русского языка со сходным фонетическим рисунком, в частности, заканчивающиеся на «ГЗБМ».

Ввиду вышеизложенного довод лица, подавшего возражение, о необладании обозначением «УГЗБМ» различительной способностью, и соответственно, противоречию требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.3.1 Правил, находит свое подтверждение.

Анализ приложенных к возражению материалов, а также материалов, представленных в отзыве и дополнении к нему правообладателем, показал следующее.

Обозначение «УГЗБМ» представляет собой аббревиатуру от наименования товара «Универсальный гибкий защитный бетонный мат». Обозначение применяется наравне с указанием полного наименования товара в разрешительных документах, договорах, товаросопроводительной документации, и служит для сокращенного указания на этот товар.

«Универсальный гибкий защитный бетонный мат» представляет собой бетонную конструкцию, служащую для укрепления грунта. Конструкция защищена патентом на изобретение №2129635 от 02.07.1998, сведения о нем опубликованы 27.04.1999, патентообладателем которого является ЗАО ППТР «Петр», данный патент указан в разработанных им Технических условиях.

Несмотря на то, что товар «Универсальный гибкий защитный бетонный мат» отсутствует в МКТУ как конкретный вид товара, данную конструкцию можно соотнести с такими товарами 19 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, как «настилы; плитки; покрытия; элементы из бетона».

Также следует учитывать, что правообладатель, ООО «Спецпром 1», на основании регистрации лицензионного договора на использование изобретения, с 23.12.2003 являлся лицензиатом ЗАО ППТР «ПЕТР» и использовал в хозяйственной деятельности патент на изобретение №2129635 «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие».

Из материалов дела, включая представленные правообладателем материалы, следует, что обозначение «УГЗБМ» применялось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака – 16.03.2010, в области производства бетонных конструкций и применения их для укрепления грунта.

Обозначение «УГЗБМ» указывалось в официальных разрешительных документах, договорах, товаросопроводительной документации, и Технических условиях. При этом следует отметить общедоступность сведений об Универсальном гибком защитном бетонном мате и его аббревиатуре, поскольку Технические условия (ТУ 5859-001-35842586-2004) в различных редакциях были размещены для общего доступа в Центральной научно-технической библиотеке г. Воронежа и библиотеке ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР».

Вместе с тем, представленные материалы не могут свидетельствовать о том, что обозначение «УГЗБМ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака стало представлять собой общепринятый термин.

Для признания обозначения общепринятым термином, то есть лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники, необходимо наличие сведений об использовании обозначения в науке и технике в качестве специальной терминологии, однако таких сведений в возражении не представлено, ввиду чего коллегия Палаты по патентным спорам не может признать довод о том, что обозначение «УГЗБМ» является термином, убедительным.

Однако материалы возражения и документы правообладателя свидетельствуют о широкой известности обозначения «УГЗБМ» лицам, осуществляющим деятельность по применению Универсальных гибких защитных бетонных матов, и географической распространенности таких товаров, поскольку среди покупателей имеются предприятия Костромы, Москвы, Воронежа, Рязани (ЗАО «Корпорация Дор-Мост»).

Следует учитывать специфику товара «Универсальный гибкий защитный бетонный мат», производство которого заключается в бетонировании оснасток, предоставляемых их владельцем на предприятия, осуществляющие бетонирование, и последующий вывоз их на места применения, в связи с чем предприятие-владелец оснасток выступает в договорах как «Поставщик». Указанные обстоятельства опровергают довод о том, что ЗАО ППТР «Петр» выступает в качестве перепродавца готовой продукции, утверждение правообладателя не соответствует материалам дела. Представленные правообладателем дополнительные соглашения к генеральному договору от 11.08.2005 №31 о купле-продаже УГЗБМ не могут быть приняты во внимание и положены в основу выводов, поскольку правообладателем не представлено само Генеральное соглашение №31, а дополнительные соглашения к нему по своей сути являются заявками, и не содержат в себе предмета соглашения.

Также не может быть принят довод правообладателя об аффилированности ООО «Микрон В» и ЗАО ППТР «Петр». Указанные лица не могут быть признаны аффилированными (группой лиц), поскольку действие по лицензионному договору на использование изобретения по патенту №2129635 не может свидетельствовать о возможности какого-либо из указанных лиц оказывать влияние на деятельность хозяйствующего субъекта вследствие участия в его капитале или членства в руководящих органах.

Большие объемы поставок товара, идентифицируемого в договорах и товаросопроводительной документации как «УГЗБМ»/Универсальный гибкий защитный бетонный мат», свидетельствуют об ассоциации специалистами, ведущими свою деятельность в области укрепления грунтов, обозначения «УГЗБМ» как аббревиатуры «Универсального гибкого защитного бетонного мата», то есть как указание на конкретный вид товара, являющегося известным среди специалистов в области укрепления грунта. Представленные правообладателем документы убедительно иллюстрируют производство и реализацию им «Универсальных гибких защитных бетонных матов», что дополняет доводы возражения и выступает доказательством широкой известности обозначения «УГЗБМ» в качестве аббревиатуры конкретного вида товара среди специалистов отрасли. Помимо этого, обозначение «УГЗБМ» не только

ассоциируется с конкретным видом товара, но и выступает как указание на конкретные свойства товара, его универсальность, гибкость, состав его сырья – бетонный, а также его назначение – защитный, служащий для защиты.

Из материалов дела следует, что существуют различные модификации «УГЗБМ» (202, 202-Ц, 302, 405), что говорит о модернизации и развитии товара и объясняет внесение изменений в ТУ, но не может свидетельствовать о том, что осуществление модификаций приводит к кардинальным изменениям в товаре и приводит к невозможности ассоциирования обозначения «УГЗБМ» с конкретным видом товара.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что обозначение «УГЗБМ» является указанием на конкретный вид товара, и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 04.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434383 недействительным полностью.