

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.07.2007 компании Керми ГмбХ, Германия (далее – заявитель) на решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №866366 знака "Therm x2", при этом установлено следующее.

Международная регистрация №866366 с конвенционным приоритетом от 03.11.2004 произведена в МБ ВОИС 25.04.2005 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки №866366/50 знак представляет собой обозначение, состоящее из слова "Therm", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и комбинации буквы "x" и цифры "2".

Решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №866366 в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям 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 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что слово "THERM" является общепринятым сокращением от слова "термостатический" ("Англо-русский словарь сокращений", Москва, 2000, изд. "Русский язык", под ред. Н.О.Волкова и И.А. Никанорова, стр. 423), то есть поддерживающий постоянную температуру в ограниченном объеме ("Современный словарь иностранных слов", Москва, "Русский язык", 1999, стр. 604) и для заявленного перечня товаров является, с одной стороны, обозначением, широко используемым в области деятельности заявителя и утратившим свою различительную способность, а с другой стороны - обозначением, указывающим на свойства указанных в заявке товаров.

Второй элемент рассматриваемой международной регистрации представляет собой исключительно комбинацию простой буквы и цифры и может рассматриваться, с одной стороны, как слишком простое обозначение, то есть лишенное отличительных черт, а с другой - как обозначение, характеризующее товары, например, являться указанием серии, типа модели.

Таким образом, по мнению экспертизы, простое соединение двух неохраноспособных обозначений не привносит нового качества и, по мнению экспертизы, не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Кроме того, в решении указано на то, что заявителем не представлено никаких материалов, свидетельствующих о получении различительной способности рассматриваемой международной регистрации на территории Российской Федерации.

В возражении от 20.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на предоставление самостоятельной правовой охраны слову "Therm" и готов согласиться с его дискламацией;

- при этом иноязычное сокращение "Therm" не известно в каком-либо нарицательном значении рядовому российскому потребителю;

- дискриминация одних заявителей по отношению к другим недопустима, поскольку практика экспертизы показывает, что элемент "Therm" встречается в зарегистрированных товарных знаках без дискламации (регистрация №310860, регистрация №286698).

- отсутствие различительной способности у элемента "x2" в решении экспертизы не аргументировано;

- элемент "x2" представляет собой именно характерное запоминающееся чередование, не является ни полностью описательным, ни вводящим в заблуждение относительно товаров, то есть с позиции нормативных документов не должно быть отказано в предоставлении правовой охраны;

- "выполненная латинскими буквами комбинация буквы "x", , и цифры "2", которая фонетически представляет собой сформулированную на английском языке, как языке мировой торговли, легко произносимую последовательность звуков "екс-ту", которая фонетически звучит так же, как "ex-too" (можно перевести на русский язык "экс-тоже" и именно так и понимается". То есть комбинация "x2" образует легко запоминаемое, чисто фантазийное обозначение, которое вполне может служить средством для индивидуализации товаров и восприниматься потребителем в качестве указания на производителя товара;

- для другой категории российских потребителей это обозначение будет произноситься как "ха-два" или "икс-два" - тоже вполне легко произносимое и запоминаемое;

- дополнительная различительная способность очевидным образом создается объединением двух рассматриваемых элементов в одно обозначение, поскольку это обозначение в целом не обладает ни

нарицательным значением, ни какими-либо иными признаками неохраноспособности;

- в дополнение к изначально имеющейся различительной способности, рассматриваемый товарный знак как в целом, так и в отношении элемента "x2", обладает и приобретенной различительной способностью, возникшей в результате его интенсивного использования (продажи товара) и рекламы www.kermi.ru, направленных на российских потребителей, в подтверждение чего представлены материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, использование рассматриваемого товарного знака (Приложение: инвойсы на 98 л.).

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны знаку "Therm x2" по международной регистрации №866366 на территории Российской Федерации в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны слову "Therm".

На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2008, дополнительно были представлены следующие материалы:

- фотографии стенда, расположенного в магазине официального дистрибьютора - фирмы Хогарт;

- письмо рекламного агентства о размещении информации о товарах "Therm x2" в книге "Мир тепла" в 2005 году;

- страницы из каталога "Мир тепла";

- прейскуранты за январь 2006 года и за январь 2007 года;

- каталог фирмы Хогарт "KERMI". Отопительные приборы.

Техническая информация!;

- каталог "Многообразие тепла";

- копия сертификата соответствия №РОСС DE.MX03.H01075;

- распечатка счета №266552;

- каталог "Плоские радиаторы";

- распечатка с поисковой системы Google от 05.05.2008.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.11.2004) конвенционного приоритета международной регистрации №866366 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, также относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, в частности, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Знак по международной регистрации №866366 состоит из словесного элемента "Therm", цифрового элемента "2" и буквы "х", выполненных в латинице стандартным шрифтом.

При этом данное слово определено экспертизой как термин, относящийся к области деятельности заявителя.

Терминами называются "слова или словосочетания, являющиеся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства" (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, "Азбуковник", 2002,стр.795).

Слово "Therm" в переводе с английского языка является общепринятым сокращением от слова "термостатический" ("Англо-русский словарь сокращений", Москва, 2000, изд. "Русский язык", под ред. Н.О.Волкова и И.А. Никанорова, стр. 423), следовательно, для заявленного перечня товаров является, с одной стороны, обозначением, широко используемым в области деятельности заявителя и утратившим свою различительную способность, а с другой стороны - обозначением, указывающим на свойства указанных в заявке товаров.

Кроме того, данное обозначение "Therm" подпадает под определение "термин", как было установлено экспертизой.

Элемент "x2" семантически не связан со словесным элементом "Therm" и представляет собой простое сочетание буквы и цифры, не имеющих характерного графического исполнения и, не придающих знаку индивидуализирующих черт.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования в отношении товаров 11 класса МКТУ, не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку "Therm x2" по международной регистрации №866366, поскольку не представлены документы, содержащие сведения о ввозе в установленном порядке правообладателем или уполномоченными им лицами, а также о распространении товара, маркированного рассматриваемым знаком, на территории Российской Федерации. Кроме того, все представленные документы (инвойсы) датированы более поздним числом, чем дата приоритета рассматриваемого знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о приобретенной различительной способности. При этом в документах данный знак позиционируется в ином виде, а именно в сочетании с названием самой фирмы - "Kermi". Таким образом, представленные документы не приводят к выводу, что до даты приоритета знак в том виде, как испрашивается правовая охрана, приобрел свойства, необходимые и достаточные для выполнения им индивидуализирующей функции товарного знака.

Сведения, представленные заявителем, относительно зарегистрированных товарных знаков, содержащих элемент "Therm" (регистрация №310860, регистрация №286698), вышеприведенной правовой базой не предусмотрены в качестве основания для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент "Therm", поскольку занимает первоначальную позицию и

относительно больших размеров по протяженности шрифтовых единиц, и, следовательно, акцентирует на себе внимание потребителя. Указанное обуславливает вывод о несоответствии знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 03.04.2007.