

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 25.10.2010, поданное ООО Завод «Рациональные отопительные системы», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЛЭН» по свидетельству №415542, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПЛЭН» по заявке №2009709407/50 с приоритетом от 29.04.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2010 за №415542 на имя С.В. Глухова, Россия (далее - правообладатель), в отношении товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №415542 представляет собой словесное обозначение «ПЛЭН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 26.10.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №415542 произведена с нарушением требований подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- обозначение «ПЛЭН» является широко используемым сокращением наименования товара «пленочный лучистый электронагреватель» или более распространенного названия «пленочный электронагреватель»;
- в соответствии с общепринятыми сокращениями в области электротехники ЭН является названием электронагревателя, РЭН – ребристый электронагреватель, ТЭН – трубочный электронагреватель. Аббревиатура ПЛЭН – образована из первых букв наименования изделия, относящегося к области электротехники, по

аналогии с указанными сокращениями, «пленочный лучистый электронагреватель» («пленочный электронагреватель»);

- пленочный электронагреватель представляет собой два ламинированных слоя гибкой электроизоляционной полимерной пленки, между которыми размещен резистивный нагревающий элемент, снабженный выводами для подключения к электрической сети. ПЛЭН может быть снабжен излучающим элементом в виде слоя алюминиевой фольги, разделенной резистивным элементом слоем гибкой электроизоляционной пленки;

- ПЛЭН широко используется в качестве современного энергосберегающего средства отопления жилых, производственных и хозяйственных помещений. Кроме того ПЛЭН используется для обогрева различных помещений, в том числе строительных площадок, мастерских, теплиц и так далее;

- таким образом, ПЛЭН по конструкции и функциональному назначению относится к родовому понятию «приборы отопительные электрические», включенному в 11 класс МКТУ;

- слово ПЛЭН не обладает различительной способностью, так как является широко используемым специалистами в области строительства, энергетики, обустройства жилых и административных помещений сокращенным наименованием одного и того же товара – пленочного электронагревателя;

- регистрация товарного знака на имя Глухова С.В. лишает других производителей возможности использования обозначения «ПЛЭН» для наименования своей продукции, представляющей собой пленочный электронагреватель.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415542 недействительным частично, оставив регистрацию товарного знака в следующем виде:

11 - оборудование для саун; приборы отопительные электрические; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; установки отопительные; устройства для нагрева; устройства для сушки; устройства для тепловой обработки пищевых

продуктов; элементы нагревательные, все вышеуказанное за исключением пленочных электронагревателей.

37 - установка, наладка и ремонт отопительного оборудования, за исключением пленочных электронагревателей.

42 - исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением пленочных электронагревателей.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайта компании «МАСТЕР ДОБРОДЕЛОВ» на 1 л. [1];
- распечатка интервью с представителем компании «Стоик» на 2 л. [2];
- распечатка интервью с директором компании ООО «Первая инновационная компания» на 1 л. [3];
- распечатка информации о системах отопления «ПЛЭН» на 2 л. [4];
- распечатка информации из словаря сокращений на 1 л. [5];
- распечатка информации с сайта районной газеты «Заря Кубани» на 2 л. [6];
- распечатка патента на полезную модель №79429 на 5 л. [7];
- распечатка описания изобретения к патенту №2380861 на 6 л. [8];
- копия статьи «Устройства для экологически чистого нагрева воздуха» на 2 л. [9];
- копия статьи «Технические средства испытания электрической прочности пленочных электронагревателей» на 3 л. [10];
- распечатка информации о компании «Korea Hot-Film» на 4 л. [11];
- копии сертификатов компании «Korea Heating Co., Ltd.» на 4 л. [12];
- распечатка информации о компании ООО «Благо» на 4 л. [13];
- распечатка информации о компании «СИНИОН» на 2 л. [14];
- распечатка информации с сайта Колышлейского района на 2 л. [15];
- распечатка информации о деятельности ООО НПО «Энергосберегающие технологии» на 1 л. [16];
- распечатка товарного знака по свидетельству №415542 на 1 л. [17];
- копия технического свидетельства №2777-10 от 05.02.2010 на 2 л. [18];
- копия санитарно – эпидемиологического заключения на 3 л. [19];

- копия сертификата соответствия на 1 л. [20];
- копия письма из органа по сертификации на 1 л. [21];
- копии европейских сертификатов ООО Завод «Рациональные отопительные системы» на 4 л. [22].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 25.10.2010 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, указывая на следующее:

- в фантазийное слово «ПЛЭН» правообладатель вложил следующее смысловое значение «Постоянное Лидерство Эффективности и Надежности», что является девизом его деятельности и не имеет никакого отношения к аббревиатуре от выражений «пленочный электронагреватель» или «пленочный лучистый электронагреватель»;

- лицо, подавшее возражение, не привело ни одну ссылку на словарно – справочные источники – отраслевые или общего характера, где бы присутствовала аббревиатура «ПЛЭН» в качестве общепринятого сокращения в области электротехники, обозначающего «пленочный электронагреватель» или «пленочный лучистый электронагреватель»;

- использование сокращения «ПЛЭН» авторами двух патентов не может служить доказательством того, что оно является общепринятым. Кроме того, в патенте №2380861 под сокращением «ПЛЭН» понимается не пленочный, а плоский электронагреватель;

- правообладателем по патентной базе данных ФИПС был проведен поиск патентов, содержащих наименование «пленочный электронагреватель», в результате которого из 46 найденных документов в 22 присутствовало наименование «пленочный электронагреватель», но только в одном из них было обнаружено сокращение «ПЛЭН» (патент на полезную модель №79429). В том числе в патентах, принадлежащих лицу, подавшему возражение, сокращение «ПЛЭН» не применяется, что опровергает его утверждение об общепринятости и всеобщей применяемости такого сокращения;

- в возражении и прилагаемых к нему материалах одной и той же аббревиатурой «ПЛЭН» названа продукция (товар) различной конструкции и

содержания, что также опровергает мнение об общепринятости такого сокращения и о всеобщем употреблении обозначения для товаров определенного вида;

- лицом, подавшим возражение, не приведено достаточных доказательств о длительности и интенсивности применения обозначения «ПЛЭН» для одного и того же товара или товара того же вида разными производителями;

- согласно представленному правообладателем опросу общественного мнения количество знакомых со словом «ПЛЭН» в г. Челябинске составляет не более 4,3%;

- таким образом, материалы возражения не содержат достаточно доводов, доказывающих утверждение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ПЛЭН» не обладает различительной способностью, так как широко используется специалистами в области строительства, энергетики, обустройства в качестве сокращенного наименования одного и того же вида товара – пленочного нагревателя, в результате чего указанное обозначение стало указанием конкретного вида товаров и потеряло различительную способность на территории всей Российской Федерации.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки результатов поиска из базы данных ФИПС на 3 л. [23];
- распечатка патентов №88493, №89795, №90954, №93608, №93609, №93606, №2389161, №2394398 на 8 л. [24];
- распечатка сведений из сети Интернет о продукции различных компаний (ООО «Спецмаш», ООО «Прогресс Альфа» и др.) на 45 л. [25];
- отчет по изучению общественного мнения относительно слова и понятия «ПЛЭН» на 11 л. [26].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415542.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.04.2009) оспариваемого знака правовая база

для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 415542 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Согласно пункту (2.3.1) 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 или их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №415542 представляет собой словесное обозначение «ПЛЭН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ.

Анализ документов [1-22], представленных лицом, продавшим возражение, показал, что они не содержат ссылки на какой-либо словарно - справочный источник информации или ГОСТ, в которых бы фигурировало слово «ПЛЭН» как обозначение определенного устройства или понятия и которые позволяли бы

однозначно установить аббревиатурой какого именно обозначения является данное слово.

Согласно словарю сокращений в области электротехники [5] элемент «ЭН» является аббревиатурой от слова «электронагреватель». Лицо, подавшее возражение, полагает, что аббревиатура «ПЛЭН» образована из первых букв наименования изделия «пленочный лучистый электронагреватель» («пленочный электронагреватель»). Вместе с тем, данный довод является недоказанным, поскольку не нашел подкрепления как в указанном словаре сокращений, так и в иных общедоступных словарно – справочных источниках информации.

В материалах [1-4, 6-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21] действительно содержится аббревиатура «ПЛЭН». Указанные материалы представляют собой преимущественно распечатки из сети Интернет и касаются в основном деятельности различных компаний по реализации товаров, именуемых «ПЛЭН». Вместе с тем, под данным обозначением понимаются различные виды товаров. Так, например, в статьях [1-3] «ПЛЭНом» обозначается «пленочный лучистый электронагреватель», тогда как в распечатке [4] «ПЛЭНом» является «пленочный инфракрасный обогреватель», а в описании изобретения к патенту №2380861 [8] «ПЛЭН» - это «плоский электронагреватель». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к однозначному выводу о том, какой именно вид товара обозначает аббревиатура «ПЛЭН». При этом представленные документы не содержат выходных данных, в силу чего не представляется возможным оценить степень информированности населения относительно содержащихся в них сведений. Указанное свидетельствует о том, что данный элемент не может быть признан описательным, то есть прямо указывающим на характеристики, в том числе, на вид товаров или услуг, приведенных в перечне свидетельства.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что материалы, приложенные к возражению, противоречат изложенному в тексте самого возражения. В частности, в возражении говорится, что «пленочный электронагреватель или сокращенно ПЛЭН представляет собой два

ламинированных слоя гибкой электроизоляционной пленки, между которыми помещен резистивный нагревающий элемент, снабженный выводами для подключения к электрической сети. ПЛЭН может быть снабжен излучающим элементом в виде слоя алюминиевой фольги, разделенный с резистивным элементом слоем гибкой электроизоляционной пленки». Вместе с тем, в техническом свидетельстве [18], выданном на имя лица, подавшего возражение, приведено отличное от приведенного в возражении описание продукции. Так, пленочный электронагреватель по этому документу «состоит из следующего комплекта изделий: устройство защитного отключения (УЗО); термостат (устройство автоматического регулирования температуры воздуха в помещении); автоматический выключатель (тепловая защита и защита от токов короткого замыкания); теплоотражающий материал «Изолон»; модульный контактор (силовое электрическое реле)», то есть представляет собой комплект защитной, регулирующей и коммутационной аппаратуры. Таким образом, в приложении к возражению и в тексте самого возражения одним и тем же обозначением «ПЛЭН» названы товары различных конструкций и содержания.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что самим лицом, подавшим возражение, обозначение «ПЛЭН» используется не в качестве описательной характеристики товара, а в качестве имени собственного, которым обозначается продукция [18-20].

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что обозначение «ПЛЭН» характеризует товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, указывая на их вид. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что регистрация №415542 товарного знака «ПЛЭН» противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Согласно материалам возражения лицо, его подавшее, считает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «ПЛЭН» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение может быть признано вошедшим во всеобщее употребление в том случае, если оно использовалось в отношении товаров определенного вида независимыми друг от друга производителями в течение длительного времени.

Однако, как было указано выше, обозначение «ПЛЭН» использовалось различными производителями для наименования различных товаров. Ввиду того, что материалы возражения не позволяют однозначно установить какой именно товар является «ПЛЭНом», в связи с этим, довод лица, подавшего возражения, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является неубедительным.

Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что материалы [1, 4, 6, 11, 13, 14, 16] не датированы, либо датированы числом более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ товарного знака по свидетельству №415542 в рамках его оспаривания по основанию отсутствия различительной способности показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, при обосновании отсутствия различительной способности у обозначения «ПЛЭН» ссылается на подпункт 1.5 пункта 2.3 Правил, в соответствии с которым обозначению может быть отказано в государственной регистрации в том случае, если оно является общепринятым наименованием, представляющим собой, как правило, простое указание товаров, заявляемое для обозначения этих товаров: общепринятое сокращенное наименование организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Кроме того, материалы возражения не позволяют сделать выводы о том, что обозначение «ПЛЭН» является общепринятым сокращением в области электротехники, и использование товарного знака третьими лицами в отношении определенного товара приобрело неконтролируемый и всеобщий характер, в результате чего знак потерял свою различительную способность для потребителей товаров и специалистов в данной области.

Сделанные выше выводы подтверждаются представленным правообладателем отчетом [26], согласно которому большинство респондентов не знакомо с обозначением «ПЛЭН», а среди тех, кто с ним знаком, отсутствует определенность в том, что именно оно означает.

Таким образом, доводы возражения о том, что регистрация товарного знака «ПЛЭН» по свидетельству №415542 была произведена с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1.5 пункта 2.3 Правил, следует признать недоказанными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания товарного знака по свидетельству №415542 недействительным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415542.