

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2006, поданное ООО «Научно-производственная фирма ТермИкс», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №299696, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005715113/50 с приоритетом от 23.06.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2005 за №299696 на имя Коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью «СНОЛ-ТЕРМ», г. Тверь (далее – правообладатель) в отношении товаров 9, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №299696 представляет собой словесное обозначение «SNOL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2006 изложено мнение о том, что регистрация №299696 товарного знака противоречит требованиям, установленным абзацами 1, 3, 4, 6 пункта 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «SNOL» представляет собой транслитерацию обозначения «СНОЛ», на протяжении многих лет и в настоящее время используемого для маркировки электротермического оборудования (электропечь «С»-сопротивления «Н»-камерная «О»-окислительная «Л»-лабораторная), в связи с чем определяет тип оборудования, то есть вид товара, а также является общепринятым термином;
- обозначение «СНОЛ» обязательно к применению при обозначении определенного электротермического оборудования на основании ГОСТ 13474-70 и применяемого в настоящее время ОСТ 160.801.065-83;
- обозначение «СНОЛ»/ «SNOL» использовалось и используется при

маркировке электротермического оборудования различными производителями;
- - в отношении иных товаров, в отношении которых условное обозначение «СНОЛ»/ «SNOL» не применяется, оно является ложным.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №299696 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Копия свидетельства на товарный знак №299696;
2. Копии страниц Толкового словаря живого великорусского языка. В.Даль, Москва, «Русский язык», 2000;
3. Копии страниц Справочника «Электротермическое оборудование» под общей редакцией А.П. Альтгаузена, Москва, Энергия, 1980;
4. Копия ГОСТ 13474-79;
5. Распечатка сайта <http://www.tehnotherm.ru>;
6. Распечатка сайта <http://www.snol.tver.ru>;
7. Распечатка сайта <http://shop.demo-specpribor.ru>;
8. Копия Паспорта на электропечь сопротивления камерную лабораторную СНОЛ;
9. Копия Паспорта на электрошкаф СНОЛ, 1995г., Утяна;
10. Копии страниц ОСТ 160.801.065-83;
11. Копия Паспорта на низкотемпературную лабораторную электропечь SNOL 58/350 (СНОЛ 3,6.3,5.3,5/3,5-И4);
12. Распечатка сайта <http://www.thermiks.ru>;
13. Копии претензионных писем.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.12.2006 лицом, подавшим возражение, также представлены копии страниц Справочника «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника», Издательство МЭИ, М., 2004 [14], Сертификаты соответствия [15].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение от 02.02.2005, в котором изложил следующее:

- оспариваемый товарный знак «SNOL» являются фантастичным, представляет собой часть фирменного наименования правообладателя и приобрел дополнительную различительную способность;
- словесный элемент «SNOL» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем не может быть общепринятым термином;

- ГОСТ 13474-79 официально отменен с 01.01.1988;
- на основании Федерального закона РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» действует принцип добровольного применения стандартов;
- сложная система маркировки электротермического оборудования не известна широкому кругу лиц, что не делает ее общеупотребительной;
- довод лица, подавшего возражение, о ложности оспариваемого знака неправомерен.

Правообладателем представлены:

16. Политехнический словарь», Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1980;
17. Распечатка поиска слова «SNOL» в словарях;
18. Указатель «Отмененные и замененные государственные стандарты». М., ИПК Стандартов 2002;
19. Информационный указатель «Государственные стандарты СССР», №9, 1987;
20. Указатель «Отраслевые стандарты» М., ИПК Издательство стандартов, 2002;
21. Выписка ст. 13, 25, 47, 48 Федерального закона РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
22. Копии страниц Толкового словаря живого великорусского языка. В.Даля;
23. Справочник «Электротермическое оборудование» под. общей ред. А.П. Альтгаузена М., Изд. «Энергия», 1980;
24. Распечатки статей «Электрическая печь», «Электрическая печь сопротивления» из Большой советской энциклопедии (www.rubricon.com).
25. Распечатка сайта [www.teplopribor-e.ru.;](http://www.teplopribor-e.ru.)
26. Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.12.2004 г. № 11580/04 по товарному знаку «Левомеколь» и от 06 июля 2004 г- № 2606/06 по товарному знаку «PHENAZEPAMUM»;
27. Справка ФГУ Российская национальная библиотека;
28. Сведения из Интернет.

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

С учетом даты (23.06.2005) поступления заявки №2005715113/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из 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, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №299696 представляет собой словесное обозначение «SNOL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных материалов показал, что обозначение «SNOL» не является лексической единицей какого-либо языка и отсутствует в качестве термина в специализированных словарях и справочниках.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что словесное обозначение «SNOL» представляет собой общепринятый термин, следует признать недоказанным.

Вместе с тем, обозначение «SNOL», представляет собой транслитерацию обозначения «СНОЛ», которое, согласно материалам [3, 14], является условным обозначением, применяемым для указания технических характеристик (вида и свойств) печей («С»-сопротивления «Н»-камерная «О»-окислительная «Л»-лабораторная).

Использование данной системы обозначений до даты подачи заявки №2005715113/50 регламентировалось ГОСТ 13474-70 [4] и применяемым в настоящее время ОСТ 160.801.065-83 [5].

Например, согласно материалам [9], для маркировки электротермического оборудования применяется обозначение «SNOL» в латинице.

На основании вышеуказанных требований обозначение «SNOL»/«СНОЛ» применялось ранее и применяется в настоящее время в качестве обозначения определенной продукции различными производителями [5-9, 11, 12, 15], что не позволяет ему выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров изготовителя.

Из изложенного выше следует, что обозначение «SNOL» носит описательный характер в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ – «печи лабораторные».

В отношении печей иного вида и назначения (товары 1 класса МКТУ – «печи (за исключением лабораторных», печи канальные, печи обжиговые») обозначение «SNOL» способно ввести потребителя данных товаров в заблуждение в отношении вышеуказанных характеристик.

Следует согласиться с мнением правообладателя, что условное обозначение «СНОЛ»/«SNOL» носит узкоспециализированный характер и применяется только в отношении печей.

Таким образом, основания для вывода о том, что для других товаров, не относящихся к печам, данное обозначение является ложным, отсутствуют.

Довод правообладателя о том, что обозначение «SNOL» представляет собой часть фирменного наименования правообладателя, не опровергает приведенного выше вывода об описательности данного элемента.

Дополнительно следует отметить, что ни материалы заявки, ни отзыв на возражение не содержат информации об использовании правообладателем обозначения «SNOL» при маркировке выпускаемой им продукции.

Доводы, изложенные в особых мнениях лица, подавшего возражение, и правообладателя, по сути повторяют мотивы возражения и отзыва на возражение, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №299696 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

- 09- аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для ферментации лабораторные; панели управления электрические; термостаты;
- 11- аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; пластины нагревательные; сушилки для белья электрические; сушилки для воздуха; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; шкафы сушильные стоматологические; элементы нагревательные;
- 35- демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги; предприятиям].