

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 №298449, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004702990/50 с приоритетом от 17.02.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2005 за №298449 на имя Коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью «СНОЛ-ТЕРМ», г. Тверь (далее – правообладатель) в отношении товаров 9, 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №298449 является комбинированным обозначением и состоит из выполненных на фоне круга словесных элементов «СНОЛ», «ТЕРМ», точки между ними и стилизованного изображения нагревательного элемента.

Знак охраняется в оранжевом, белом, фиолетовом, темно-оранжевом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2006 изложено мнение о том, что регистрация №298449 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:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «СНОЛ» представляет собой обозначение, на протяжении многих лет и в настоящее время используемое для маркировки электротермического оборудования (электроды «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» использовалось и используется при маркировке электротермического оборудования различными производителями;

- при этом, словесный элемент «СНОЛ» занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, так как элемент «ТЕРМ» воспринимается как «термический» и вместе с изображением нагревательного элемента лишь дополнительно подчеркивает семантику обозначения «СНОЛ»;

- в отношении иных товаров, в отношении которых условное обозначение «СНОЛ» не применяется, оно является ложным.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №298449 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Копия свидетельства на товарный знак №298449;
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. Копии страниц ОСТ 160.801.065-83;
6. Копия Паспорта на электропечь сопротивления камерную лабораторную СНОЛ;
7. Распечатка сайта <http://shop.demo-specpribor.ru>;
8. Распечатка сайта <http://www.zip-gomel.com/izm/snol.shtml>;
9. Распечатка сайта http://www.lityo.com.ua/ob_term;
10. Распечатка сайта <http://www.tehnoterm.ru>;
11. Копии Сертификата соответствия продукции фирмы «Технотерм»;
12. Копии Сертификатов соответствия продукции ЗАО «ИЭЦ ВНИИЭТО»;
13. Копии Сертификатов соответствия продукции ООО НПФ «Термикс»;
14. Копии Сертификатов соответствия продукции АО «Утянос электротехника».

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

[15].

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

- содержащиеся в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «СНОЛ» «ТЕРМ» являются фантазийными, представляют собой фирменное наименование правообладателя и приобрели дополнительную различительную способность;

- словесные элементы «СНОЛ» «ТЕРМ» не являются лексическими единицами русского языка, в связи с чем не могут быть общепринятыми терминами;

- 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. Примеры общепринятых символов - математических и химических знаков;

17. Распечатка результатов поиска словесных обозначений «снол», «терм», «снол-терм» в Мегаэнциклопедии, сайт www.megakm.ru;

18. «Новый энциклопедический словарь», М., Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2002 г.;

19. «Политехнический словарь», Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1980;

20. Указатель «Отмененные и замененные государственные стандарты». М., ИПК Стандартов 2002;

21. Указатель «Отраслевые стандарты» М., ИПК Издательство стандартов, 2002;

22. Выписка ст. 12, 13, 25, 47, 48 Федерального закона РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

23. Сертификаты соответствия № № 02222636, 3363517, 4182136, 5067757, 0306282 5067728, 0306293, 0306294, 0306295, 00249391, 00249389;

24. Справочник «Электротермическое оборудование» под. общей ред. А.П.

Альтгаузена М., Изд. «Энергия», 1980;

25. Сведения о товарных знаках №№ 142815, 271855, 285643 и м.р. №652268;

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 (17.02.2004) поступления заявки №2004702990/50 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 №298449 является комбинированным обозначением и состоит из выполненных на фоне круга словесных элементов «СНОЛ», «ТЕРМ», точки между ними и стилизованного изображения нагревательного элемента.

Наиболее значимой в знаке является словесная часть, выполненная крупными буквами в центре композиции, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

При этом наиболее запоминается словесный элемент «СНОЛ», расположенный в начальной позиции, что свидетельствует о его доминировании, так как элемент «ТЕРМ» сам по себе является слабым (см. уведомление экспертизы от 21.04.2005).

Анализ представленных материалов показал, что обозначение «СНОЛ» 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 «СНОЛ» представляет собой общепринятый термин, следует признать недоказанным.

Вместе с тем, согласно материалам [3, 15], обозначение «СНОЛ» представляет собой условное обозначение, применяемое для указания технических характеристик (вида и свойств) печей («С»-сопротивления «Н»-камерная «О»-окислительная «Л»-лабораторная).

Использование данной системы обозначений до даты подачи заявки №2004702990/50 регламентировалось ГОСТ 13474-70 [4] и применяемым в настоящее время ОСТ 160.801.065-83 [5].

На основании вышеуказанных требований обозначение «СНОЛ» применялось ранее и применяется в настоящее время в качестве обозначения определенной продукции различными производителями [6-14], что не позволяет ему выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров изготовителя.

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

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

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

Довод правообладателя о том, что обозначение «СНОЛ» 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 «СНОЛ» 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 №298449 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(591)

оранжевый, белый, фиолетовый, темно-оранжевый;

(511)

11- аппараты для сушки рук в умывальных комнатах,
элементы нагревательные.

Г