

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.01.2006, поданное ОАО «Завод «ВОДОПРИБОР», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 13.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004704023/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004704023/50 с приоритетом от 01.03.2004 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Завод «ВОДОПРИБОР», Москва в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВОДОПРИБОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 13.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 и 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ВОДОПРИБОР» представляет собой сложносоставное слово, где «ВОДО-» - первая часть сложных слов со значением «относящийся к воде», «ПРИБОР» - специальное устройство, аппарат для производства какой-нибудь работы и др. (см. Мультипортал, www.KM.ru, Большая советская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001; Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова).

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности не принят во внимание, так как, согласно сведениям из сети Интернет, обозначение «ВОДОПРИБОР» является частью фирменного наименования ряда предприятий:

- Группа Компаний Водоприбор (г. Москва),

- Фирма Водоприбор (г. Псков),
- Частное предприятие Водоприбор (г. Омск),
- ООО Компания Водоприбор (г. Новосибирск),
- Предприятие Водоприбор (г. Уфа).

Таким образом, обозначение «ВОДОПРИБОР» не способно индивидуализировать товары конкретного производителя и указывает на вид и назначение товаров.

Для другой части товаров заявленное обозначение является ложным относительно их вида и назначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- обозначение «ВОДОПРИБОР» использовалось на территории Российской Федерации с 1938 г. по настоящее время и является частью фирменного наименования заявителя;
- материалы о том, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного и непрерывного использования, представлены экспертизе ФИПС и в Палату по патентным спорам;
- ссылка экспертизы на другие организации, использующие в части фирменного наименования обозначение «ВОДОПРИБОР», не может быть учтена, так как данные организации не занимаются производством товаров 11 класса МКТУ;
- кроме того, заявитель получил право на фирменное наименование значительно раньше, что нарушает его исключительные права.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем представлены:

1. Справка о затратах на рекламу в 1998-2004 г.г.;
2. Список дилеров ОАО «Завод «Водоприбор»;
3. Сведения из сети Интернет о деятельности Группы Компаний Водоприбор (г. Москва), Фирмы Водоприбор (г. Псков), Частное предприятие Водоприбор (г. Омск), ООО Компания Водоприбор (г. Новосибирск), Предприятие Водоприбор (г. Уфа);
4. Копии дипломов и наград выставок;
5. Копии внутренней документации о деятельности завода «Водоприбор»;

6. Буклеты ОАО «Завод «Водоприбор» 110 лет, «История предприятия. Завод сегодня и завтра», 2002;
7. Копии статей в средствах массовой информации;
8. Рекламные материалы;
9. Каталог продукции, 2001 г.;
10. Копия Сертификата соответствия;
11. Уставные и регистрационные документы ОАО «Завод «Водоприбор».

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

С учетом даты (01.03.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный 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, состоящих только из элементов, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров (пункт 2.3.2.3 Правил).

Положение, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования, об интенсивности его использования и т. д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными

или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное обозначение по заявке №2004704023/50 представляет собой словесное обозначение «ВОДОПРИБОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Несмотря на то, что словарное значение слова «ВОДОПРИБОР» отсутствует, данное обозначение образовано по правилам создания сложных слов путем соединения двух лексических единиц русского языка «ВОДО-» - первая часть сложных слов со значением «относящийся к воде», «ПРИБОР» - специальное устройство, аппарат для производства какой-нибудь работы и др. (см. Мультипортал, www.КМ.ru, Большая советская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001; Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) и будет восприниматься в качестве описательного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ, представляющих собой водораспределительные и санитарнотехнические устройства.

В отношении товаров иного вида и назначения, например «устройства для освещения» обозначение «ВОДОПРИБОР», как правомерно отмечено экспертизой, будет являться ложным.

Вместе с тем, при вынесении решения коллегией Палаты по патентным спорам были учтены представленные заявителем сведения об использовании заявителем обозначения «ВОДОПРИБОР» в отношении товаров 11 класса МКТУ – «устройства водораспределительные и санитарнотехнические».

Согласно источникам информации [11] ОАО «Завод «Водоприбор» был зарегистрирован МРП 12.07.1995 г. ОАО «Завод «Водоприбор» является правопреемником Арендного предприятия «Московский завод «Водоприбор».

В соответствии с материалами [5, 6] история завода с названием, содержащим оригинальную часть «Водоприбор», насчитывает несколько десятков лет.

Обозначение «ВОДОПРИБОР» использовалось заявителем в фирменном наименовании, в документации и рекламных материалах [7, 15] при производстве и продвижении товаров 11 класса МКТУ [8-10].

Заявитель являлся участником различных выставок [4].

Деятельность заявителя освещалась также в средствах массовой информации [7].

Продукция заявителя поставляется через дилерскую сеть [2] в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск, Саратов, Ростов, Пермь, Хабаровск и другие регионы России.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение «ВОДОПРИБОР» в отношении товаров 11 класса МКТУ – «устройства водораспределительные и санитарнотехнические» приобрело дополнительную различительную способность и ассоциируется с конкретным производителем - ОАО «Завод «ВОДОПРИБОР».

В отношении ссылки экспертизы на сведения из сети Интернет об использовании различными лицами обозначения «ВОДОПРИБОР» в своих фирменных наименованиях следует отметить, что согласно сведениям с указанных экспертизой сайтов [3], данные организации не занимаются производством вышеперечисленных сложнотехнологичных товаров 11 класса МКТУ, а только оказывают услуги по их реализации или монтажу.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.01.2006, отменить решение экспертизы от 13.12.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

11 — устройства водораспределительные и
санитарнотехнические.