

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.08.2007, поданное ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ» (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству № 288881, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» с приоритетом от 02.02.2004 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2005 за № 288881 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ММЦ «МАДИН», (далее - правообладатель) в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «ЭОЛ» и «МАГНИТОУРБОТРОН», написанных через дефис русскими и/или латинскими буквами. «ЭОЛ – в греческой мифологии повелитель ветров и вихрей, МАГНИТОУРБОТРОН – магнитотерапевтическая установка для лечения низкочастотным вихревым электромагнитным полем, создаваемым вокруг тела пациента и позволяющим одновременно влиять на все системы организма».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.08.2007 (с учётом сделанного на заседании коллегии от 25.03.2008 уточнения) выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 288881 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Доводы возражения сводятся к следующему:

- магнитотерапевтические установки «ЭОЛ» и «Магнитотурбогенератор-2МА» были разработаны и начали выпускаться на электромеханическом заводе (далее - ЭМЗ) «Авангард» с 1993 года; указанные установки стали широко известны в медицинских кругах, успешно работают в более чем 50 городах России и ближнего зарубежья;

- в 2003 году ЭМЗ «Авангард» был заключён договор с Нижегородской Медицинской академией, в соответствии с которым было выпущено «Учебно-методическое пособие» по применению магнитотерапевтической установки «ЭОЛ» («Магнитотурбогенератор-2МА»);

- аналогичные установки под названием «Магнитотурбогенератор» выпускала научно-производственная фирма «Аз», Москва, в течение ряда лет;

- под названием «Магнитотерапевтическая установка «Магнитотурбогенератор» было запатентовано устройство Синицкого Д.А. (авторское свидетельство № 1588425);

- факты использования названия «ЭОЛ» и «Магнитотурбогенератор» подтверждают многочисленные документы и публикации;

- ООО НПФ «ММЦ» МАДИН использует названия широко известных и хорошо зарекомендовавших себя магнитотерапевтических установок «ЭОЛ» и «Магнитотурбогенератор» для продвижения на рынок своих вновь созданных аппаратов, перенося на них результаты многолетней эксплуатации ранее разработанных и давно применяемых в практической медицине установок;

- таким образом, ООО НПФ «ММЦ» МАДИН приобрело исключительное право на обозначение, содержащее элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя; кроме того, данное обозначение вошло в употребление с 80-х годов для товаров определённого вида.

Лицо, подавшее возражение, просит учесть вышеизложенное при вынесении решения о целесообразности дальнейшей правовой охраны товарного знака «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» по свидетельству № 288881.

К возражению представлены копии следующих материалов:

- Магнитотерапевтическая установка «Магнитотурбогенератор-2». Руководство для медицинских специалистов, с.24-27 на Зл. [1];
- Материалы научно-практической конференции «Низкоэнергетическая магнитотерапия: опыт клинического применения и перспективы развития», Москва, 1997, с.27, 29, 30, 34, 37 на 6л. [2];
- Сборник докладов «1 Международная конференция «Человек и электромагнитные поля», Саров, 2003, с.370-377 на 6л. [3];
- Протокол Медицинских испытаний установки магнитотерапевтической «ЭОЛ» на 1л. [4];
- Протокол медицинских испытаний опытного образца установки магнитотерапевтической «ЭОЛ», разработанной ЭМЗ «Авангард», г.Саров на 1л. [5];
- Протокол медицинских испытаний установки магнитотерапевтической «ЭОЛ» на 1л. [6];
- АКТ от 26.06.2001 «Проведение приёмочных технических испытаний установки магнитотерапевтической «ЭОЛ» на 1л. [7];
- Выписка из протокола № 7 заседания комиссии по аппаратам и приборам, применяемым в физиотерапии, от 09.09.2002 на 1л. [8];
- Учебно-методическое пособие по применению магнитотерапевтической установки «ЭОЛ» («Магнитотурбогенератор») на 1л. [9];
- Рекламный буклет «АВАНГАРД» на 4л. [10];
- газета «Городской курьер» № 27 (442) от 07.04.1995 на 1л. [11];
- газета «Губернские ведомости» № 120, от 03.07.2001 на 1л. [12];
- научно-популярный журнал «АТОМ», РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров, 1999, на 2л. [13];
- Завалишин Ю., Атомный «АВАНГАРД», Саранск, Красный Октябрь, 1999, с.216-218 на 3л. [14];

- Медицинское обозрение, № 40 (68), октябрь, 1996 на 1л. [15];
- рекламный проспект «Магнитотурбогенератор-2М» на 2л. [16];
- рекламный проспект «Магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ» на 1л. [17].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака по свидетельству № 288881, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, приводя следующие доводы:

- товарный знак «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» по свидетельству № 288881 включает словесный элемент «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН», который, по мнению лица, подавшего возражение, является элементом, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
- однако в течение периода, в котором, по мнению лица, подавшего возражение, словосочетание «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН» вошло во всеобщее употребление для обозначения установок, которые «создают вихревое вращающееся магнитное поле, осуществляющее лечебное воздействие на пациента», в действительности для указания на такой вид товара участниками рынка данного товара применялось словосочетание «Магнитотерапевтическая установка»;
- результаты поиска в сети Интернет по запросу «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН» показывают, что в первых 30 полученных ссылках элемент «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН» употребляется для указания на продукцию правообладателя в совокупности с наименованием товара «Магнитотерапевтическая установка» или «установка магнитотерапевтическая», или «установка»;
- в материалах, представленных лицом, подавшим возражение, устройства «ЭОЛ», «МАГНИТОУРБОТРОН» также характеризуются словосочетанием «магнитотерапевтическая установка»;
- действительно, наименование товара «магнитотерапевтическая установка» вошло во всеобщее употребление и применяется участниками рынка, как

минимум, последние 10 лет, в то время как «ЭОЛ», «МАГНИТОУРБОТРОН» участниками рынка не применяются как обозначение товара определённого вида; так, при объявлении конкурса на поставку товара они именуются как «магнитотерапевтическая установка»;

- продукция ЭМЗ «Авангард» не именовалась «ЭОЛ», «МАГНИТОУРБОТРОН», ЭМЗ «Авангард» употреблял эти термины в публикациях, не связанных с введением товара в гражданский оборот;

- слово «магнитотурботрон» применялось в газетных и других публикациях о деятельности ЭМЗ «Авангард» и НПЦ «Конверсия», но ни в каких источниках информации, приведённых лицом, подавшим возражение, не раскрыто применение слов «ЭОЛ» и «МАГНИТОУРБОТРОН» как обозначений, индивидуализирующих товары какого-либо участника рынка;

- обозначения «ЭОЛ» и «МАГНИТОУРБОТРОН» лицами, иными, чем правообладатель, применялись в связи с введением в гражданский оборот ограниченного числа изделий и фактически только при выпуске опытных образцов, что недостаточно для формирования устойчивого мнения о качестве товара и его производителе у участников рынка;

- правообладатель считает, что материалами возражения не обосновано, что обозначение «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» по свидетельству № 288881 на дату приоритета вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида или что указанное обозначение являлось ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Руководствуясь вышеизложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 288881.

К Отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- результаты поиска в сети интернет по запросу «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН» на 4л. [18];
- результаты поиска в сети интернет по запросу «купить магнитотерапевтическую установку» на 4л. [19];
- результаты поиска в сети интернет по запросу «купить магнитотурботрон» на 2л. [20];

- Извещение 48-07 о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на поставку магнитотерапевтической установки на 1л. [21];
- объявление о результатах конкурса, размещенное на сайте <http://www.svonline.ru> на 1л. [22];
- распечатка с сайтов Интернет на 23л. [23];
- Договор № 30/2004 от 10.02.2004 на 2л. [24];
- письмо ООО «НикаМед» на 1л. [25];
- Регистрационное удостоверение № 29/06070902/4940-03 от 11.03.2003 на 1л. [26];
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.ВО2436 на 1л. [27].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило заявление об уточнении оснований возражения, в котором указывает следующее:

- обозначение «МАГНИТОУРБОТРОН» является наименованием известного произведения науки (авторское свидетельство № 1588425 А1), в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона;

- под обозначениями «ЭОЛ» и «МАГНИТОУРБОТРОН» производились магнитотерапевтические установки заводом «Авангард» на протяжении многих лет, поэтому регистрация этих обозначений на имя другого лица приведёт к порождению в сознании потребителя представление о производителе товара, не соответствующее действительности, в связи с чем на основании пункта 3 статьи 6 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" обозначению «ЭОЛ - МАГНИТОУРБОТРОН» не может быть предоставлена правовая охрана;

- «научные и медицинские круги активно использовали установки под наименованием «ЭОЛ» и «МАГНИТОУРБОТРОН»; это наименование вошло в речь в качестве товара определённого рода, о чём свидетельствуют приложенные публикации и материалы конференций, в связи с чем ему не может быть

предоставлена охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках...».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило копию Описания изобретения к авторскому свидетельству № 1588425 A1, а также письмо Электромеханического завода «АВАНГАРД» № 2228-01/1030 от 21.03.2008.

Необходимо отметить, что уточнение оснований возражения, а именно: не соответствие оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 7 Закона, не может быть принято к рассмотрению, т.к. указанное уточнение возражения изменяет мотивы возражения, поступившего в Палату по патентным спорам 11.09.2007, т.к. в нём указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака (пункт 2.5 Правил ППС).

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

С учетом даты поступления (02.02.2004) заявки № 2004701865/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

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: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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, при этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесные элементы «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов и расположенные в две строки один под другим.

Анализ оспариваемого товарного знака и представленных материалов показал следующее.

Эол – в греческой мифологии: 1) родоначальник племени эолийцев, сын Эллина и нимфы Орсеиды; 2) владыка ветров, обитавший на острове Эолия (Большая энциклопедия, Москва, ТЕРРА, 2006, т. 60, с.479 [28]).

МАГНИТОУРБОТРОН – сложное слово, состоящее из нескольких слов: магнито- первая часть сложных слов. 1. Обозначает использование магнитного поля, магнита для какой-либо цели. 2. Обозначает магнитный способ звукозаписи и звуковоспроизведения (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, [29], с.512). Турбо- первая часть сложных слов. Обозначает использование турбины; турбинный ([29], с.1353).

Таким образом, в целом словесные элементы «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» не имеют конкретного смыслового значения и являются фантазийными. Вместе с тем, элементы МАГНИТО и ТУРБО привносят определённую семантику рассматриваемым словесным элементам.

Как следует из представленных материалов ([1] - [7], [9] - [15]) обозначение «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН» и его транслитерация «EOL-MAGNITOTURBOTRON» представляет собой название магнитотерапевтических установок. Следует отметить, что магнитотерапевтические установки предназначены для ограниченного круга потребителей – специалистов.

Название «МАГНИТОУРБОТРОН» применяется специалистами на конференциях, в специальной литературе, а также в средствах массовой информации ([1] - [3], [9], [11], [12], [15]) не только в сочетании с родовым названием - магнитотерапевтические установки, но и самостоятельно, т.е. как вид этих аппаратов. Более того, «МАГНИТОУРБОТРОН» рассматривается как тип стационарного аппарата [15], как генератор квазигармонического вращающегося магнитного поля [3]. Необходимо подчеркнуть, что «магниттурботрон» уже в 1995 году представлял собой простое наименование товара (медицинской техники), т.к. это название употреблялось во множественном числе и писалось с маленькой буквы [11].

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что элемент обозначения «МАГНИТОУРБОТРОН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака представлял собой видовое понятие такого товара, как магнитотерапевтические установки. Следовательно, оспариваемый товарный знак включает в свой состав доминирующий элемент, указывающий на вид товара, его назначение. Кроме того, такие элементы, как МАГНИТО, ТУРБО, указывают на определённые свойства товара [29]. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские; аппаратура физиотерапевтическая» и услуг 44 класса МКТУ «физиотерапия, прокат санитарно-технического оборудования», корреспондирующих указанным товарам.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака ««ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Как указывалось выше, элемент обозначения «МАГНИТОУРБОТРОН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака представлял собой видовое понятие такого товара, как магнитотерапевтические установки; «магнитотурботрон» уже в 1995 году представлял собой простое наименование товара. Поэтому в отношении остальных товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а именно: «приборы и инструменты ветеринарные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей» обозначение «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН EOL-MAGNITOTURBOTRON» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

ЭМЗ «Авангард» более 20 лет занимался разработкой устройств для обработки объектов электромагнитными полями. На базе этих разработок им были созданы магнитотерапевтические установки, в том числе «Магнитотурботрон» [3] и «ЭОЛ» [4] - [7], [15], выпущено Учебно-методическое пособие по применению магнитотерапевтической установки «ЭОЛ» («Магнитотурботрон») [9].

Палата по патентным спорам не имеет оснований не принимать во внимание указанную информацию.

Таким образом, в соответствии с материалами, представленными лицом, подавшим возражение, можно сделать вывод о том, что такая медицинская техника, как установки «ЭОЛ», «ЭОЛ-МАГНИТОУРБОТРОН», безусловно, соотносится с конкретным производителем ЭМЗ «Авангард». Как отмечалось выше, указанные установки предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны создатели и изготовители таких товаров.

Поэтому потребитель действительно может быть введён в заблуждение относительно производителя указанного товара, следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские; аппаратура физиотерапевтическая» и услуг 44 класса МКТУ «физиотерапия».

Каких-либо материалов, доказывающих обратное, правообладателем представлено не было. Представленные распечатки с сайтов Интернет таковым доказательством не являются, поскольку они распечатаны по запросу, сделанному в 2008 году (см., например, приложения № 1-3), т.е. после даты приоритета и регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 288881.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.08.2007 и признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 288881 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

Г

(511)

- 44 Диспансеры; дома отдыха; клиники; лечебницы; помошь медицинская; помошь ветеринарная; хирургия пластическая; салоны красоты; санатории; служба санитарная; уход за больными; уход за животными; уход за комнатными животными; хосписы.