

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, 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, рассмотрела возражение от 21.02.2008, поданное ООО «Научно-Производственным Предприятием «ТехноФильтр», г.Владимир, (далее - заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006730654/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006730654/50 с приоритетом от 24.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух элементов «Серебряная» и неохраняемого «фильтрация», выполненных друг под другом.

Решением Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.11.2007 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении испрашиваемых товаров 07, 33 классов МКТУ.

В решении экспертизы отмечается, что указанное обозначение «Серебряная фильтрация» представляет собой название метода фильтрации с использованием серебра, обеспечивающего сверхтонкую очистку, при этом используется специальное фильтрованное оборудование. Данный метод используется различными производителями алкогольной продукции. Заявленное обозначение характеризует товары 07, 33 класса МКТУ, указывая на их вид и свойства, что не соответствует его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

В возражении от 21.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- при вынесении решения экспертиза использовала ссылки в Интернете, а именно сайты производителей виноводочной продукции, использующей технологию под названием «Серебряная фильтрация», не обращая внимания на тот факт, что заявитель является патентообладателем этого метода ООО «Научно-Производственное Предприятие «ТехноФильтр»;
- отсутствует разъяснение понятия «Серебреная фильтрация» в словарно-справочной литературе и восприятие его через ассоциацию указывает на отсутствие описательности;
- кроме того, заявитель дискламировал слово «фильтрация»;
- заявитель задолго до подачи на регистрацию заявленного словосочетания в качестве товарного знака предложил ликероводочным заводам к использованию метод и установку «Серебряная фильтрация»;
- в 2004 г была произведена регистрация патента № 2222586 «Способ «Серебряная фильтрация»;
- в 2004 г после регистрации патента были утверждены технические условия для Установки «Серебряной фильтрации»;
- в 2002 г в статье со второй Международной научно-практической конференции в Москве, упоминается название «Серебряная фильтрация»;
- заявитель затрачивает значительные средства на рекламирование своего метода «Серебряная фильтрация» и оборудования к нему, помещая статьи в профессиональных журналах, участвует в выставках и международных симпозиумах;

- в среде профессионалов- производителей вино-водочной продукции заявитель широко известен и упомянутое название используется ими исключительно вкупе с именем заявителя.

Заявителем представлены материалы, доказывающие, по его мнению, тот факт, что словесное обозначение «Серебряная фильтрация» задолго до подачи заявки приобрело различительную способность как на отечественном рынке, так и на рынках Украины и Беларуси.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны словесному обозначению «Серебряная фильтрация», входящему в состав товарного знака, в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка из Интернета «Многоязычный Поисковый Каталог» - на 1л[1];
2. распечатка из Интернета из «Википедии» на 1л. [2];
3. на 1л. [3];
4. распечатки из Химического словаря Сов.энциклопедия, 1983-792с., на 3 л [4];
5. распечатки из Политехнического словаря Сов. Энциклопедия 1989г. на 3л. [5];
6. распечатка описания изобретения № 2222586 - на 1 л. [6];
7. распечатка из поиска с сайта fips «Серебряная коллекция» - на 1 л[7];
8. распечатка из поиска с сайта fips «Серебряная серия» - на 1 л [8];
9. договора и контракты для осуществления метода очистки «Серебряная фильтрация» на их оборудовании и документы, подтверждающие исполнение с 2002-2004гг. - на 42л. [9];
10. договоры поставки фильтрационного оборудования «Серебряная фильтрация», и документы, подтверждающие исполнение 2002, 2004 гг.- на 6 л. [10];

11. товарные накладные для УСФ (установка Серебряная фильтрация) от 06.12.2004, 18.08.1006, 22.06.2006, 27.06.2005, 11.03.2005, 14.06.2005 на 6л. и счет-фактура от 03.03.2004 - на 1л. [11];
12. счета-фактуры участия в выставке от 22.02.2005 и акты сдачи-приемки за участие в выставках 09.04.2005, (01.06.2005-04.06.2005), 10.09.2005, 09.09.2006 - на 6л. [12];
13. производственный технологический регламент на производство водок и ликероводочных изделий - на 2 л. [13];
14. публикации в специализированных изданиях № 11(83) ноябрь 2006 и «Русская водка» - на 5л.[14];
15. публикации в специализированных изданиях «Ликероводочное производство и Виноделие» №3(39)март 2003, № 6 (78) июнь 2006, № 8 (80)август 2006, «Индустрия напитков» №4 2006- на 7 л. [15];
16. документы об оплате: за размещение рекламы в печатных изданиях от 01.08.2006, 31.03.2006, 11.06.2006, 26.08.2004; изготовлении буклетов 14.03.2005 23.04.2002, , 24.11.2005; изготовление листовок 10.02.2006; изготовление стендов от 31.07.2006 - на 11 [16].

На заседании коллегии заявитель представил документы:

- журнал «Ликероводочное производство и Виноделие» № 11 (83), ноябрь 2006 [17];
- буклет «Микрофильтрационное оборудование»[18];
- полная копия «технических условий Установки «Серебряной Фильтрации»-УСФ» на 22л [19];
- сертификат соответствия продукции Установки «Серебряной фильтрации» - УСФ» и приложение к нему на 2 л[20];
- распечатка из Интернета на 3л [21];

Заявитель ограничил перечень и испрашивает предоставление правовой охраны только в отношении товаров 07 класса МКТУ «патронные фильтры (установки фильтрующие) для напитков».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 21.02.2008.

С учетом даты приоритета (24.10.2006) заявки №2006730654/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, 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 обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

Заявленное словесное обозначение «Серебряная фильтрация» выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ смыслового значения «Серебряная фильтрация» показал следующее: лексическое значение словосочетания «Серебряная фильтрация» в словарях отсутствует [1 - 5]; но рядовому потребителю смысл словосочетания «Серебряная

фильтрация» вряд ли может быть непонятен. Толкование смысла обозначения не требует особого рассуждения и домысливания, которые могут быть различны. С большой вероятностью потребитель расценит это словосочетание - как процесс фильтрации/очистки жидкости с помощью элемента серебра. Поэтому экспертиза правомерно вынесла решение об отказе в регистрации данного обозначения, так как обозначение указывает на свойство и назначение товаров.

Заявитель не отрицает, что в их фильтрах, используемых для фильтрации, засыпается порошок, который импрегнирован (пропитан) серебром.

Утверждение экспертизы о неохраноспособности основано еще и на том, что «Серебряная фильтрация» представляет собой название метода фильтрации с использованием серебра для элитных и экспортных водок улучшенного качества, обеспечивающего сверхтонкую очистку и обогащение водки, при этом используется специальное фильтровальное оборудование и этот метод используется различными производителями алкогольной продукции.

Однако, заявитель представил материалы и документы, в качестве доводов для преодоления приведенных в решении экспертизы мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, которые свидетельствуют о том, что он активно использовал и продолжает использовать обозначение «Серебряная фильтрация» для обозначения своих товаров, в результате чего оно способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары заявителя.

Так, согласно представленной информации [6] ООО НПП«ТЕХНОФИЛЬТР» является патентообладателем «Способа «Серебряная фильтрация» обработки водочной сортировки и водки и патронный фильтр» и единственным производителем установок «Серебряная фильтрация», которые сертифицированы в установленном законом порядке и допущены к применению в Российской Федерации [20]. Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает информацией об использовании данного обозначения иными производителями для маркировки однородных товаров.

С 2002г. ООО НПП «Технофильтр» производил опытные работы по улучшению качества водки запатентованным им способом «серебряной фильтрации»[9]; с 2002г. ООО НПП «Технофильтр» поставляло фильтрационное оборудование «Серебряная фильтрация», в 2004г. изготавливала и поставляло систему «Серебряная фильтрация» [6] . Указанная информация подтверждается документами [10] – [12].

Установки «серебряной фильтрации» успешно работают на предприятиях России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузии, Латвии, Эстонии, Хорватии, Монголии, Бразилии. [21]

Указанные материалы, а также использование заявленного обозначения в рекламе продукции заявителя, публикациях в специализированных журналах с 2002 года, участие в выставках [12], [15], [16] позволяют сделать вывод о том, что в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение в результате его использования до даты подачи заявки приобрело различительную способность и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 21.02.2008, отменить решения экспертизы от 29.11.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006730654/50 в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

07 Патронные фильтры (установки фильтрующие) для напитков.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.