

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 30.01.2007, поданное ООО «Абс.ру», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НОЛОД» по свидетельству №285059, при этом установлено следующее.

Обозначение «НОЛОД» по заявке №2004717152/50 с приоритетом от 30.07.2004 было зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2005 за №285059 на имя АО «Торговый Дом Эдил», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 7 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «НОЛОД» в стандартном шрифтовом исполнении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «НОЛОД» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 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).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный товарный знак «НОЛОД» сходен до степени смешения с доменным именем, зарегистрированным в Интернете на имя лица, подавшего возражение, что вызывает между правообладателем и лицом, подавшим возражение, потенциально конфликтную ситуацию;
- обозначение «НОЛОД» (ХОЛОД) не обладает различительной способностью, поскольку относится к общеразговорной лексике и не является оригинальным;

- обозначение «HOLOD» (ХОЛОД) указывает на вид, качество и свойство товаров (услуг) в отношении товаров (услуг), производящих, поддерживающих, обеспечивающих холод (охлаждение);

- обозначение «HOLOD» (ХОЛОД) является обозначением физического явления, применяемого в науке и технике.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации №285059 товарного знака «HOLOD» недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

7 класса МКТУ «компрессоры для холодильников»;

35 класса МКТУ «реклама, демонстрация товаров, интерактивная реклама в компьютерной сети, продвижение товаров (для третьих лиц), снабжение услуги (для третьих лиц)».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Протокола №1 собрания учредителей ООО «Адлабс.ру» от 22.04.2005 на 1л. [1];
2. Копия Устава ООО «Адлабс.ру» на 11л. [2];
3. Копия Учредительного договора ООО «Адлабс.ру» на бл. [3].
4. Копия свидетельства на товарный знак №285059 на 1л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 30.01.2007 лицом подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения, в которых утверждается следующее:

- одним из доказательств того, что оспариваемый товарный знак представляет собой видовое обозначение, можно считать то, что оно используется в качестве составной части доменного имени или в качестве целой или составной части «бренда» различными компаниями на протяжении 10 лет;

- буквосочетание «HOLOD» не имеет различительной способности в силу того, что используется на протяжении длительного периода времени как транслитерация общеупотребительного термина «Холод», являющегося видовым понятием для холодильного оборудования.

К дополнению приложены:

5. Акт осмотра веб-страниц, опубликованных в сети Интернет, на 2л.[5];
6. Фотокопии страниц сайтов из сети Интернет на 7л. [6].

Правообладатель, должным образом ознакомленный с материалами возражение от 30.01.2007 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 1 статьи 6 Закона, однако, цитаты вырваны из контекста статьи и толкуются весьма произвольно;
- требование «оригинальности», второму должно, по мнению лица подавшего возражение, отвечать обозначение для предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака, отсутствует в Законе и в Правилах;
- слово «ХОЛОД» и тем более «HOLOD» не описывает свойства товаров 7 класса МКТУ – компрессоры для холодильников поскольку их назначение – обеспечивать сжатие хладагента в холодильнике, а никак не ХОЛОД;
- тем более слово «HOLOD» («ХОЛОД») не описывает свойства услуг 35 класса МКТУ, например, рекламы;
- обозначение «HOLOD» не может быть отнесено к общепринятым терминам или символам;
- прием транслитерирования не является общепринятым и очевидным для потребителей, и слово «HOLOD», выполненное буквами латинского алфавита, не указывает прямо на свойства товаров и услуг, а способно вызывать различные ассоциации. Такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «HOLOD» по свидетельству №285059.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.07.2004) приоритета товарного знака «HOLOD» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 23.02.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 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, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство и назначение.

Согласно пункту (2.32.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для

которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойства и назначение относятся простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья и т.д.

Оспариваемый словесный товарный знак «HOLOD» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С точки зрения звукового состава оспариваемый товарный знак очевидно, является словом (а не буквосочетанием) которое является вымышленным, поскольку его значение не выявлено в словарях общеразговорной лексики.

Так, анализ словарно-справочной литературы, в том числе словарей общеразговорной лексики, а также политехнических словарей («Англо-русский политехнический словарь» под редакцией М.В.Якимова, издательский дом «ЛИТЕРА», Санкт-Петербург, 2006 с.394; «Большо англорусский политехнический словарь» С.М.Баринoв, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др., «Русский язык», М., 1991, т.1, с.571), не выявил смысловое значение слова «holod».

Если принять во внимание, что обозначение «HOLOD» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «холод», то его семантика сводится к следующему: «1. низкая температура воздуха; 2. низкая температура чего-либо (помещения, предмета, среды); 3. помещение, место с низкой температурой воздуха; 4 ощущение озноба; 5. полное равнодушие, безразличие, бесстрастное отношение к чему-либо; холодность (см. «Большой толковый словарь русского языка», главный редактор С.А.Кузнецов, «НОРИНТ», Санкт-Петербург., 1998, с.1450). Иных значений указанного слова в словарно-

справочной литературе (в том числе «Политехнический словарь» главный редактор А.Ю.Ишлинский, «Советская энциклопедия», М., 1989, с583-584) не зафиксировано. В материалах, представленных лицом, подавшим возражение, отсутствуют ссылки на справочники, специальные терминологические словари или энциклопедии, что позволило бы признать оспариваемый товарный знак термином. В силу сказанного не оснований полагать, что обозначение «HOLOD» (ХОЛОД) применительно к товарам 7 и услугам 35 классов МКТУ, является термином, т.е. «относится к лексическим единицам, характерным для конкретных областей науки и техники».

Исходя из семантики слова «холод», так же можно сделать вывод о том, что для товаров 7 и тем более услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, оно не является прямым указанием на описательные характеристики товаров и услуг.

Указанное подтверждается определением понятия «холодильный компрессор», приведенным в Большой советской энциклопедии, согласно которому холодильный компрессор служит для отсасывания паров хладагента из испарителя и нагнетания их в конденсатор. Термодинамические и физико-химические свойства указанного прибора не определяются словом «холод». Таким образом, оспариваемый товарный знак не может являться прямым указанием на назначение и свойства товаров 7 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Очевидно, что слово «HOLOD» (ХОЛОД) не может обозначать категорию товаров и услуг, к которым относятся товары и услуги, указанные в перечне, следовательно, его нельзя признать видовым обозначением.

Регистрация оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6, как не обладающая различительной способностью, в силу того, что, по мнению лица, подавшего возражение, используется в сети Интернет в качестве составной части доменных имен, используемых различными лицами на протяжении длительного времени. Указанное утверждение иллюстрируется материалами [5],

[6], анализ которых показал, что изложенные сведения не могут быть учтены, т.к. представленная в них информация выпущена после даты подачи заявки.

Следует отметить также, что Законом не запрещена регистрация в качестве товарных знаков значимых слов живого русского повседневного языка, к которым относится слово «холод». По ~~э~~тим причинам нельзя признать равномерным утверждение лица, подавшего ~~в~~ражение, о том, что подобные слова не обладают различительной способностью.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарный знак «HOLOD» соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, и способен выполнять функцию ~~то~~варного знака, т.е. индивидуализировать товары правообладателя.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «HOLOD» по свидетельству №285059.