

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.12.2008, поданное ЗАО «Научно-производственное объединение «Тепломаш», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006726660/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006726660/50 с приоритетом от 12.09.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Тепломаш», Санкт-Петербург в отношении товаров 9, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Тепломаш», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, образованного шестью вертикальными противоположно направленными стрелками.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что в заявленном обозначении доминирующий элемент «Тепломаш» представляет собой сложносоставное слово, образованное частями «тепло-» - начальная часть сложных слов, общепринятое сокращение от слова «тепловой» и «Маш» - общепринятое сокращение от слова «машинный» [см. www.sokr.ru].

Таким образом, в отношении товаров 9, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ данный элемент не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение товаров и услуг.

Кроме того, экспертизой отмечено, что в поисковой системе www.yandex.ru содержится информация об использовании обозначения «Тепломаш» различными производителями для маркировки приведенных в перечне товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.12.2008 заявитель выразил несогласие с данным решением по следующим причинам:

- составляющие обозначение «Тепломаш» части «тепло-» и «маш» представляют собой многозначные слова, что не позволяет однозначно воспринимать заявленное обозначение;
- обозначение «Тепломаш» не является описательным, а вызывает в сознании потребителя представление о заявленных товарах через ассоциации и домысливания;
- заявленное обозначение «Тепломаш» приобрело различительную способность в результате его использования заявителем;
- информация в сети Интернет по слову «Тепломаш» относится к заявителю.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены;

1. Сведения о заявителе.
2. Информация с сайтов www.sokr.ru, www.yandex.ru.

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

С учетом даты 12.09.2006 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Заявленное обозначение по заявке №2006726660/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Тепломаш», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, образованного шестью вертикальными противоположно направленными стрелками.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Анализ показал, что обозначение «Тепломаш» образовано соединением двух частей «тепло-» - начальная часть сложных слов, общепринятое сокращение от слова «тепловой» и «Маш» - общепринятое сокращение от слова «машинный» [см. www.sokr.ru] (2).

Вместе с тем, слово «тепломаш» отсутствует в словарях и, несмотря на описательный характер составляющих его частей, не подразумевает под собой какое-либо конкретное понятие и в целом не имеет однозначного восприятия (напр. «тепловая машина, тепловое машиностроение, теплораспределительная машина» и др.).

Кроме того, при вынесении решения коллегией Палаты по патентным спорам была учтена представленная заявителем информация об активной производственной деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения.

При этом необходимо отметить, что согласно представленному поиску в сети Интернет под обозначением «Тепломаш» в Российской Федерации выступают только заявитель и его продукция.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявленное обозначение способно выполнять функцию товарного знака по индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.12.2008, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 17.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511) синий, красный, белый.

(511)

09 - аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; выпрямители тока; инструменты измерительные; интерфейсы [компьютеры]; катушки индуктивности [обмотки]; коммутаторы; микропроцессоры; преобразователи электрические; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; пульта управления электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для балансировки; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные электрические; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; электроды для сварки.

11 - аккумуляторы тепловые; аппараты водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; водонагреватели; воздухонагреватели; газоохладители [не являющиеся частями машин]; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; испарители; калориферы; камеры холодильные; кондиционеры; котлы отопительные; мангалы; нагреватели погружаемые; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи канальные; плиты [пластины] для отопления; приборы водозаборные; приборы для сушки кормов; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; регенераторы тепла; сушилки воздушные; теплообменники; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки

для охлаждения жидкостей; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; устройства для охлаждения воздуха; шкафы холодильные; элементы нагревательные.

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная.

42 - инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

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