

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.11.2012, поданное ООО «Тосол-Синтез-Инвест», Россия и ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ», Россия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 444886, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «PROFESSIONAL» по заявке № 2010731079 с приоритетом от 28.09.2010 зарегистрирован 27.09.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 444886 на имя ЗАО «Обнинскоргсинтез», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.09.2020.

В поступившем 11.12.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лиц, подавших возражение, о том, что регистрация № 444886 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно словарю слово professional имеет перевод с англ. языка - 1) профессиональный, имеющий отношение к профессии, нелюбительский; 2) имеющий профессию, специальность; 3) профессионал, специалист, а слово «профессиональный» (-ая, -ое) - 1. Относящийся к профессии, связанный с какой-

либо профессией. 2. Относящийся к профессионализму. 3. Являющийся профессионалом;

- в отношении какого-либо вида товара слово professional не обладает достаточной различительной способностью, поскольку оно лишь способно подчеркивать факт использования в процессе изготовления товара услуг специалистов конкретных областей, профессионального оборудования, а также учета утвержденных, в том числе, нормативных, требований, разработанных специалистами конкретных профессиональных структур и т.д. В связи с этим, значение слова «профессиональный» может быть применено к широкому ассортименту товаров, реализуемому на рынке в настоящее время;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (28.09.2010г.) существовала практика использования обозначения «professional» в качестве одного из элемента маркировки производителями разных товаров, в том числе товаров 01 класса МКТУ;

- сведения открытых реестров ФИПС свидетельствуют о наличии более ранних регистраций товарных знаков в отношении товаров 01 и однородных с ними товаров 04 классов МКТУ, в составе которых словесный элемент «professional» был признан неохраноспособным, например, регистрации №№ 187230, 222363, 286378, 289766, 400908, 463887, 421226, 369539, 338161, 410202 и т.д.;

- следует обратить внимание на коммерческую необходимость и все возрастающую роль для классификации вида продукта термина «professional» (в значении профессиональная серия, линейка, продукт). Очевидно, что товар, обозначенный словом «professional», исходя из смысла данного слова, вызывает доверие к качеству товара и производителю, более привлекателен для потребителя, чем товар «непрофессиональной» серии;

- слово «professional» используется различными предприятиями в России и за рубежом в течение длительного времени, например: в отношении антикоррозийной продукции компании Auson, в отношении очистителей и абразивов компании Meguiar's, в отношении моторного масла Castrol, на средствах автомобильной химии

компании Prestone (Приложение 13), для средств по уходу за волосами во франкоязычном написании компанией Loreal;

- лица, подавшие возражение, как и другие производители, в своей деятельности также используют слово «professional» с февраля 2010 года на антифризах, тормозных и охлаждающих жидкостях, моторном масле, тосоле и т.д.;

- невозможность использования слова «professional» предприятиями на продукции, однородной товарам 01 класса МКТУ, под угрозой нарушения исключительных прав единственного предприятия, являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, очевидно, влечет неравенство положения производителей качественной продукции;

- слово «professional» созвучно с русскоязычным словом «профессионал», т.е. семантическое значение оспариваемого товарного знака понятно рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и воспринимается как обозначение, описывающее характеристику товара (служит указателем на свойства продукта как товара наилучшего качества, более надежного, эффективного, изготовленного с применением совершенных технологий, проверенных способов и квалифицированной рабочей силы (специалистов, профессионалов своего дела), а также товара, получившего оценку со стороны профессионалов, либо предназначенного для профессионалов);

- таким образом, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в силу широкого использования данного обозначения различными производителями для однородных товаров ранее даты приоритета товарного знака № 444886;

- несомненно, что каждый производитель использует (или стремится использовать) для индивидуализации своего товара дополнительные словесные элементы, обладающие высокой различительной способностью. Однако такие элементы, в некоторых случаях использования, не позволяют исключить введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Наличие тождественных элементов, например, в обозначениях «FELIX PROFESSIONAL» и «PROFESSIONAL» обуславливает высокую степень сходства по звуковому

критерию, а значит и возможность заблуждения относительно товара и, даже в большей степени, относительно изготовителя, что недопустимо.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 444886 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- материалы презентации [2];
- сведения баз данных из открытых реестров [3];
- копия письма от 11.10.2012 [4];
- копии страниц словарей [5];
- копии страниц журнала «Автомобиль и сервис», ноябрь 2009, март 2010, апрель 2010 [6];
- копии страниц журнала «АБС АВТО» [7];
- материалы из сети Интернет [8];
- макеты этикеток [9];
- копии товарных накладных, счетов-фактур, договоров, писем-поручений (2010, 2012) [10];
- фотоматериалы [11];
- копии страниц изданий: «За рулем» с договором на размещение рекламы от 26.10.2010, «ПДД с иллюстрациями» с договором на размещение рекламы от 02.11.2009 [12];
- копии товарных накладных за март-апрель 2010 [13];
- копии сертификатов соответствия [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 444886, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 22.01.2013 представил отзыв по мотивам возражения, а также 11.02.2013 – дополнительные материалы к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- слово «PROFESSIONAL» имеет в английском языке несколько значений: 1) в

качестве прилагательного – профессиональный (имеющий отношение к профессии), профессиональный (нелюбительский), имеющий профессию или специальность, 2) в качестве существительного – профессионал, специалист, человек интеллектуального труда, свободной профессии, спортсмен-профессионал, тренер, инструктор. Профессионал – человек, который (в отличие от любителя) занимается каким-нибудь делом как специалист, владеющий профессией, профессиональный – основной род занятий, трудовой деятельности;

- учитывая лексические значения слов, слово «профессиональный» действительно может подчеркнуть особенности некоторых товаров, но не всех. В качестве характеристики своих товаров производители используют маркировку «PROFESSIONAL/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» для обозначения того, что продукт предназначен для профессионального, а не бытового применения. Такая маркировка никак не дает потребителю информацию о том, что продукт прошел специальные испытания, пользуется спросом профессиональных специалистов, предприятий автомобильной индустрии;

- довод о наличие зарегистрированных товарных знаков, где словесный элемент «PROFESSIONAL» признан неохраняемым, не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. К тому же имеются зарегистрированные товарные знаки с охраняемым словесным элементом «PROFESSIONAL»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует его в своей производственной деятельности. Проведена большая работа по подготовке к выпуску продукции, разработан стиль и реклама, затрачены большие суммы на рекламную деятельность. ЗАО «Обнинскоргсинтез» является правообладателем ряда товарных знаков (более 20) для товаров 01 класса МКТУ. Продукция, маркированная этими знаками, отлично зарекомендовала себя на российском рынке и за рубежом;

- оспариваемый товарный знак не является характеристикой товара «антифриз», который по своим качествам, области и способу применения нельзя разделить на профессиональный и бытовой (любительский);

- оспариваемый товарный знак не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность и т.д., так как семантическое значение слова имеет совершенно другое определение. Также знак не указывает, что данный товар разработан, изготовлен с применением соответствующих ГОСТов, является качественным продуктом, на факт разработки и изготовления товара специалистами, имеющими соответствующее образование и т.д. Следует отметить, что ни один вид продукции не может производиться не специалистами в определенной области;

- правообладатель разработал определенный стиль этикетки для антифризов «PROFESSIONAL» в зависимости от классификации (силикатный, карбоксилатный и т.д.) продукта, на этикетке используются разное цветовое сочетание. Разработан графический элемент, представляющий собой собирательный образ человека, механика, водителя, экономиста, юриста, педагога и др.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет международную регистрацию товарного знака;

- довод об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака вследствие его использования несколькими предприятиями не обоснован, поскольку не является достаточной употребимостью обозначения только в кругу производителей (оценке подлежат помимо производителей мнения специалистов и потребителей товара).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 444886.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- таблица знаков с охраняемыми элементами «PROFESSIONAL», «ПРОФЕССИОНАЛ» и т.д. [15];

- распечатка свидетельства № 346875 [16];

- распечатки и фотографии рекламной продукции и вывесок [17];

- распечатки из сети Интернет [18];

- аналитический отчет по итогам семантического анализа понятий [19];

- копии писем от различных организаций о намерениях заключить договор поставки антифриза «PROFESSIONAL» (13 предприятий) [20];

- копии материалов договоров поставки за 2008-2010, 2012 г.г. [21].

На заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2013, правообладателем были представлены дополнительные материалы [22].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2013, поступило ходатайство об ограничении объема притязаний, а именно – изложена просьба рассматривать возражение для части товаров 01 класса МКТУ: «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антистатики [за исключением бытовых]; антифризы; ацетон; мастики кузовные; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; окислители [химические добавки для моторного топлива]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; препараты для чистовой обработки стали; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необсужденными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от

05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из



географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак «PROFESSIONAL» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-14]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении одним из лиц, подавших возражение, (ООО «Тосол-Синтез-Инвест») деятельности по производству, рекламе и реализации охлаждающих, тормозных и стеклоомывающих жидкостей и других принадлежностей для автомобилей: в частности, охлаждающих жидкостей и моторных масел «FELIX». Компанией разработаны этикетки антифризов «FELIX», содержащие дополнительную маркировку обозначением «PROFESSIONAL CAR CARE PRODUCTS».

Таким образом, с учетом уточненного объема притязаний, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность ООО «Тосол-Синтез-Инвест» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 444886 в отношении товаров 01 класса МКТУ: «антидетонаторы

для топлива двигателей внутреннего сгорания; антистатики [за исключением бытовых]; антифризы; ацетон; мастики кузовные; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; окислители [химические добавки для моторного топлива]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; препараты для чистовой обработки стали; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям слово «PROFESSIONAL» является лексической единицей английского языка и означает: 1) прил. профессиональный, имеющий отношение к профессии, нелюбительский; 2) прил. имеющий профессию, специальность; 3) сущ. профессионал, специалист, спортсмен-профессионал, тренер, инструктор.

С учетом семантики обозначения «PROFESSIONAL» коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что для товаров, относящихся к составам и материалам, добавляемым в различные системы автомобиля, в частности, к охлаждающим жидкостям, антифризам, препаратам коррозионным и т.д., данное обозначение является фантазийным и не является указанием на свойства или назначение, производителя или хвалебной характеристикой.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что различные товары могут характеризоваться словом «профессиональные», например, такие товары как инструменты, одежда, краски для волос и т.д. Однако, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют сведения о том, что охлаждающие жидкости и другие средства для автомобилей подразделяются на профессиональные и любительские.

В словарных определениях рассматриваемых товаров 01 класса МКТУ обозначение «PROFESSIONAL» (профессионал, профессиональный) отсутствует в качестве указания характеристики этих товаров. Так, например, охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок (ингибиторов коррозии), предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения, и смазывающих материалов для помпы. Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания смеси. Антифризами являются практически все водные растворы неорганических солей (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин и т.д. В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Все этиленгликолевые охлаждающие жидкости по качеству отличаются друг от друга набором (или отсутствием) необходимых присадок и степенью разбавления водой.

Из материалов возражения также не представляется возможным установить, на какое именно свойство товаров, относящихся к средствам для автомобилей, указывает слово «PROFESSIONAL».

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «... указывает на свойства продукта как товара наилучшего качества, более надежного, эффективного, изготовленного с применением совершенных технологий, проверенных способов и квалифицированной рабочей силы (специалистов, профессионалов своего дела), а также товара, получившего оценку со стороны профессионалов, либо предназначенного для профессионалов...» носит субъективный характер и не подтвержден документально.

Изложенное обуславливает вывод о том, что отсутствуют основания утверждать, что слово «PROFESSIONAL» прямо указывает на свойства рассматриваемых товаров 01 класса МКТУ.

Довод о том, что оспариваемый товарный знак «PROFESSIONAL» не обладает различительной способностью лица, подавшие возражение, мотивируют тем, что данное обозначение используется многими производителями для обозначения однородных товаров.

В качестве доказательств данного довода к возражению представлены материалы рекламных публикаций в журналах и сети Интернет [6-8]. Изучив представленные материалы, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что их недостаточно для признания того факта, что оспариваемый товарный знак утратил до даты приоритета оспариваемого товарного знака различительную способность ввиду использования различными производителями. В материалах возражения имеются сведения только о производстве ООО «Тосол-Синтез-Инвест» охлаждающей жидкости «FELIX», при этом во всех документах о производстве и реализации продукции данный товар обозначается как «FELIX prolonger» (отсутствует маркировка «PROFESSIONAL»). Относительно упоминания в рекламных публикациях иных производителей охлаждающих жидкостей, в маркировке которых присутствует слово «PROFESSIONAL», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что отсутствуют сведения о длительности и объемах производства товаров, о поставках и реализации продукции на территории Российской Федерации.

Что касается довода лиц, подавших возражение, о существовании товарных знаков, в состав которых элемент «PROFESSIONAL» входит в качестве неохраняемого элемента, то он не может быть признан убедительным в силу того, что правомерность признания указанного элемента неохраноспособным в составе зарегистрированного товарного знака не входит в предмет рассмотрения возражения от 27.11.2012. Делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом все обстоятельств конкретного дела.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 444886 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 01 класса МКТУ отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что, поскольку слово «PROFESSIONAL» не несет в себе прямого указания на свойства товаров 01 класса МКТУ, и обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции, то в силу отмеченных обстоятельств отсутствуют основания для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Что касается довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо обратить внимание, что он не подтверждается приложенными к возражению документами в силу следующего.

Как было указано выше, все материалы по фактическому производству и реализации антифриза «FELIX PROLONGER» не содержат маркировки «PROFESSIONAL». Данное обозначение присутствует лишь на фотографиях макетов этикеток. Кроме того, отсутствуют фактические данные о длительности и интенсивности использования ООО «Тосол-Синтез-Инвест» обозначения «PROFESSIONAL».

В этой связи, представленные материалы, не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя ассоциативной связи товарного знака «PROFESSIONAL» с производителем товара в лице ООО «Тосол-Синтез-Инвест», что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя при использовании этого знака правообладателем оспариваемой регистрации - ЗАО «Обнинскоргсинтез».

Изложенное обуславливает вывод о том, что материалами возражения не доказан факт несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 444886.**