


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 14.11.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ЭНЕРГО», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 295494, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 295494 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.09.2005 по заявке № 2004700032 с приоритетом от 05.01.2004 в отношении товаров 09, 11, 17 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сила тока», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 295494 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесным элементом «СИЛА ТОКА», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 14.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «СИЛА ТОКА» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами в своей предпринимательской

деятельности, связанной с электротоварами, и является общепринятым термином в соответствующей области техники.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно исключить словесный элемент «СИЛА ТОКА» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента.

К возражению были приложены, в частности, документы в подтверждение наличия у лица, подавшего возражение, и правообладателя конфликта интересов по поводу оспариваемого товарного знака [1] и перечень юридических лиц с фирменными наименованиями, включающими словосочетание «СИЛА ТОКА» [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения не содержат каких-либо доказательств использования обозначения «СИЛА ТОКА» различными лицами в своей предпринимательской деятельности, связанной с электротоварами, и данное обозначение отсутствует в каких-либо терминологических словарях и специализированных справочниках, а используется, напротив, правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены документы со сведениями о его экономической деятельности [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.01.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), 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 абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «СИЛА ТОКА». Правовая охрана данному товарному знаку с приоритетом от 05.01.2004 была предоставлена в отношении товаров 09, 11, 17 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Из представленных документов [1] следует, что у лица, подавшего возражение, и правообладателя действительно имеется конфликт интересов, в том числе выразившийся в судебном споре (дело № А51-7837/2018), по поводу

оспариваемого товарного знака, что обуславливает вывод о наличии в возражении необходимого обоснования заинтересованности лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

Вместе с тем, довод возражения об использовании словосочетания «СИЛА ТОКА» различными лицами в своей предпринимательской деятельности, связанной с электротоварами, не был подтвержден какими-либо документами, которые содержали бы необходимые сведения о таких лицах и их определенной экономической деятельности с использованием соответствующего обозначения в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации выпускаемых ими товаров и оказываемых ими услуг.

Так, представленный перечень юридических лиц с фирменными наименованиями, включающими словосочетание «СИЛА ТОКА» [2], вовсе не содержит каких-либо сведений об использовании ими обозначения «СИЛА ТОКА», собственно, в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для признания словесного элемента «СИЛА ТОКА» в оспариваемом товарном знаке не обладающим различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона.

В свою очередь, довод возражения о том, что словосочетание «СИЛА ТОКА» является общепринятым термином в определенной области техники, был обоснован, в частности, ссылкой на сведения из словарно-справочного источника, которым определяется, что сила тока – это физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность за время, к величине этого промежутка времени (см. Физическая энциклопедия: [в 5 т.] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Большая российская энциклопедия, 1994. – Т. 4 – С. 496).

Кроме того, данное понятие, характерное для науки и техники, раскрывается и во многих других общедоступных словарно-справочных источниках, например, сила тока – это количественная характеристика электрического тока, физическая

величина, равная количеству электричества, проходящему через сечение проводника за единицу времени (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru>).

Указание на данное понятие, как на общепринятый термин во многих областях техники, определяющий силу тока, как скалярную величину, равную сумме токов проводимости, переноса и смещения сквозь рассматриваемую поверхность, содержится, в частности, в специализированных терминологических словарях (см., например, там же – Политехнический терминологический толковый словарь).

Анализ товаров 09 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, показал, что все эти товары представляют собой различные электроприборы, аппараты и устройства электрические и их детали. Такие электротовары функционируют на основе электрического тока и, следовательно, относятся к той самой конкретной области техники, в которой применяется вышеуказанная лексическая единица в качестве общепринятого термина.

При этом товары 17 класса МКТУ «ленты изоляционные» используются для обеспечения безопасного функционирования вышеуказанных электротоваров либо электрических систем для их питания электрическим током, то есть также являются связанными с соответствующей областью техники, в которой применяется вышеуказанный общепринятый термин.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «СИЛА ТОКА» в оспариваемом товарном знаке является лексической единицей, характерной для конкретной области техники, то есть общепринятым термином, не соответствующим требованиям абзаца 3 пункта 1 статьи 6 Закона, и он может быть включен в товарный знак для вышеуказанных товаров только лишь как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

Однако коллегия не располагает какими-либо основаниями для его признания в качестве общепринятого термина для услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, так как эти услуги относятся к

совершенно иным сферам экономической деятельности и никак не могут быть отнесены к вышеуказанной области техники.

Таким образом, словесный элемент «СИЛА ТОКА» в оспариваемом товарном знаке, в рамках требований рассматриваемого возражения, подлежит исключению из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента только лишь для всех товаров 09, 11 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Что касается довода правообладателя об использовании словосочетания «СИЛА ТОКА» в его экономической деятельности, то следует отметить, что представленные документы [3] совсем не содержат каких-либо сведений об использовании данного словосочетания в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации выпускаемых им товаров и доказательств восприятия потребителями данного общепринятого термина уже в качестве товарного знака, индивидуализирующего исключительно товары, выпускаемые правообладателем.

Так, в этих документах содержатся только лишь некоторые сведения о его деятельности под принадлежащим ему фирменным наименованием, включающем рассматриваемое словосочетание, причем исключительно в сфере оптовой торговли товарами в качестве дилера иных лиц-производителей.

Отсюда следует, что не имеется никаких оснований для признания этого словесного элемента обозначением, приобретшим различительную способность в результате его использования правообладателем в отношении соответствующих товаров в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 295494 недействительным частично, а именно исключив словесный элемент «СИЛА ТОКА» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента в отношении всех товаров 09, 11 и 17 классов МКТУ.