

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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью КБ «ДИПОЛЬ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251631, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №251631 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.07.2003 по заявке №2002705992/50 с приоритетом от 13.03.2002 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Евромикс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству №251631 представляет собой словесное обозначение «КЕЛЬВИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.09.2006 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое является общепринятым термином, так как Кельвин – единица термодинамической температуры, равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды (Большой Российский энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия,

1980, с.573), и одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ);

- 2) оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении товаров, производимых правообладателем, и является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, так как инфракрасные термометры «Кельвин» на дату подачи заявки были известны на рынке товаров как продукция разных производителей, в том числе и лица, подавшего возражение;
- 3) оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, тождественное фамилии известного лица на дату подачи заявки, так как Кельвин – фамилия известного английского физика лорда Кельвина Уильяма, одного из основателей термодинамики и кинетической теории газов, члена Лондонского королевского общества, который получил титул лорда и фамилию Кельвин от английской королевы за научные заслуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬВИН» по свидетельству №251631.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены копии следующих документов:

- Свидетельство Министерства обороны СССР от 16.02.1993 об аттестации инфракрасного термометра «Кельвин», принадлежащего НПО «Элатем», – на 2 л. [1];
- Сертификат соответствия от 01.10.1997 на инфракрасный термометр «Кельвин-400», выпускаемый НПО «Диполь», – на 1 л. [2];
- Сертификат Госстандарта России от 03.02.1998 об утверждении типа средств измерений на инфракрасный термометр «Кельвин», производимый НПО «Диполь», – на 1 л. [3];

- Свидетельство Госстандарта России от 14.04.1999 о поверке инфракрасного термометра «Кельвин», производимого НПО «Диполь», – на 1 л. [4];
- Протокол Государственного центра испытаний средств измерений военного назначения «ВОЕНТЕСТ» 32 ГНИИИ МО РФ от 31.10.1997 об испытании инфракрасного термометра «Кельвин-400», производимого НПО «Диполь», с приложениями к нему – на 7 л. [5];
- Соглашение от 21.11.2001 о передаче ООО КБ «Диполь» исключительных прав на изготовление и продажу сертифицированных приборов серии «Кельвин», разработанных в ЗАО НПО «Диполь», – на 1 л. [6];
- Отзывы потребителей от 05.06.1998, 29.09.1995, 27.03.1995, 06.12.2005 об использовании инфракрасных термометров «Кельвин» производства НПО «Диполь» – на 6 л. [7];
- Информационная статья «Инфракрасные термометры «Кельвин» в журнале «Наука и технологии в промышленности» №3(6) за 2001г., с.40, об инфракрасном термометре «Кельвин-ЛЦМ», выпускаемом фирмой КБ «Диполь», – на 4 л. [8];
- Информационная статья «КБ «ДИПОЛЬ» в справочно-методическом пособии В.В. Гриба «Диагностика технического состояния оборудования нефтегазохимических производств», М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», 2002, с.260, об инфракрасных термометрах серии «Кельвин», выпускаемых фирмой КБ «Диполь», – на 4 л. [9];
- Информационная статья «Измерительная аппаратура КБ «ДИПОЛЬ»: бесконтактный экспресс-контроль температуры» в научно-техническом журнале «Изобретения и рациональные предложения в нефтегазовой промышленности» №2 за 2002г., с.45-48, об инфракрасных термометрах серии «Кельвин», выпускаемых фирмой КБ «Диполь», – на 6 л. [10];

- Письмо ОАО «Выксунский металлургический завод» от 05.12.1991 о разработке, изготовлении и поверке КБ «Диполь» инфракрасного термометра «Кельвин» – на 1 л. [11];
- Платежные поручения по оплате за инфракрасные термометры «Кельвин» ООО КБ «Диполь» – на 2 л. [12];
- Распечатки с Интернет-портала «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия» – на 4 л. [13].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 15.01.2007, 16.08.2007 и 13.12.2007, представил копии следующих документов:

- Договоры ЗАО «Евромикс» за 2000-2002 гг. со спецификациями к ним на поставку инфракрасных термометров «Кельвин» – на 46 л. [14];
- Счета-фактуры, расходные накладные и платежные поручения за 2000-2002 гг. – на 139 л. [15];
- Списки предприятий-партнеров, покупателей ЗАО «Евромикс» – на 2 л. [16];
- Статья «Сообщение ЦУПа» в журнале «Новости космонавтики» №6 за 2000г., с.14, об инфракрасном термометре «Кельвин», разработанном ЗАО «Евромикс», – на 3 л. [17];
- Свидетельство МПС РФ от 27.09.2002 о регистрации в отраслевом реестре средств измерений инфракрасного термометра «Кельвин», выпускаемого ЗАО «Евромикс», – на 1 л. [18];
- Отзывы потребителей от 10.03.2006 об инфракрасных термометрах «Кельвин», выпускаемых ООО КБ «Диполь» и ЗАО «Евромикс», – на 4 л. [19];

- Отзывы потребителей об инфракрасных термометрах «Кельвин», выпускаемых ЗАО «Евромикс», распечатанные с Интернет-сайта правообладателя, – на 9 л. [20];
- Распечатка с Интернет-сайта правообладателя о принадлежащих ему лицензиях – на 1 л. [21];
- Сертификаты Госстандарта России от 07.05.2002, 23.12.2004 и 27.04.2007 об утверждении типа средств измерений на инфракрасные термометры «Кельвин», производимые ЗАО «Евромикс», – на 3 л. [22];
- Лицензия на изготовление и ремонт средств измерения на имя ЗАО «Евромикс» – на 1 л. [23];
- Сертификат специализированной выставки «Метрология 2007» на имя ЗАО «Евромикс» за разработку и внедрение инфракрасного термометра «Кельвин» – на 1 л. [24].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2007, правообладателем также был представлен отзыв на возражение. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- 1) товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не относятся к термодинамике;
- 2) на территории Российской Федерации официально установлена в качестве температурной шкалы шкала Цельсия, измерение температур по шкале Кельвина не производится, поэтому обозначение «КЕЛЬВИН» будет восприниматься российским потребителем как фантазийное;
- 3) оспариваемый товарный знак не подпадает под действие нормы права, определяющей обозначения, не обладающие различительной способностью;
- 4) оспариваемый товарный знак не может быть признан обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, так как

отсутствуют сведения о его длительном использовании различными производителями и о его превращении в видовое понятие товара, не отделимое от него;

- 5) обозначение «КЕЛЬВИН» приобрело различительную способность до даты приоритета оспариваемого товарного знака в результате его использования правообладателем;
- 6) оспариваемый товарный знак не подпадает под действие пункта 2 статьи 7 Закона, так как не является достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (13.03.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2, 4 и 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 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; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих

товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с подпунктом (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с положениями статьи 6–quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности заявленному обозначению, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки. Для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с абзацами 1 и 5 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КЕЛЬВИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы для наблюдения; программы, записанные для вычислительных машин; термометры инфракрасные; указатели лазерные; устройства для обработки информации».

Проанализировав представленные сторонами доводы и материалы [1 – 24], Палата по патентным спорам установила следующее.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое является общепринятым термином, обоснован в возражении ссылками на сведения Большого Российского энциклопедического словаря и материалов [13], а также тем, что данное обозначение является одной из основных единиц Международной системы единиц (СИ).

Действительно, Кельвин – единица термодинамической температуры, равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды; применяется как единица Международной практической температурной шкалы; является одной из основных единиц Международной системы единиц (СИ) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Рубрикон / Большая советская энциклопедия»; см. Справочник по международной системе единиц, Бурдун Г.Д., М.: Издательство стандартов, 1980, с.26). Кельвин – единица температуры по абсолютной шкале температур (по шкале Кельвина) (см. «Физика: справочные материалы», Кабардин О.Ф., М.: Просвещение, 1991, с.78). Кельвин – одна из основных единиц системы единиц тепловых величин (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Рубрикон / Большая советская энциклопедия / МКСК система единиц»).

Инфракрасные термометры (пирометры), в отношении которых, в частности, зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются приборами для дистанционного измерения температуры нагретых тел по их тепловому излучению и относятся к инфракрасной технике, то есть к области прикладной физики и техники, включающей разработку и применение в научных исследованиях, на производстве и в военном деле приборов, действие которых

основано на использовании инфракрасного излучения и его физических свойств (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Рубрикон / Большая советская энциклопедия / Инфракрасная техника»).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 09 класса МКТУ «термометры инфракрасные» представляет собой обозначение, которое является лексической единицей, характерной для конкретной области науки и техники, а именно, для вышеуказанной области прикладной физики и техники, то есть является общепринятым термином.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы для наблюдения; программы, записанные для вычислительных машин; указатели лазерные; устройства для обработки информации» оспариваемый товарный знак является фантазийным обозначением, так как данные товары не относятся к приборам, связанным с измерением температур.

Что касается доводов правообладателя о приобретенной знаком различительной способности, то следует отметить, что представленные им материалы [14 – 24] не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «КЕЛЬВИН» в результате его длительного и интенсивного использования правообладателем стало восприниматься потребителем до даты приоритета оспариваемого знака как обозначение только его товаров. Кроме того, приложенные к возражению материалы [1 – 12] свидетельствуют об обратном, а именно, о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака инфракрасные термометры «Кельвин» были известны на рынке товаров как продукция разных производителей, то есть указанное обозначение не воспринималось потребителем как обозначение товаров только правообладателя, не способно было выполнять функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака «КЕЛЬВИН» по свидетельству

№251631 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ «термометры инфракрасные» и, следовательно, для частичного удовлетворения возражения от 04.09.2006.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, то следует отметить, что он не подпадает ни под одно из оснований, перечисленных в подпункте (1.1) пункта 2.3 Правил, содержащем перечень данных оснований.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, не подтвержден фактическими данными. Материалы [1 – 13] не позволяют сделать вывод о том, что использование товарного знака третьими лицами приобрело неконтролируемый и всеобщий характер, в результате чего знак теряет свою различительную способность для потребителей товаров и специалистов в данной области. Не представлены доказательства превращения обозначения в видовое понятие товара, не отделимое от него.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, то следует отметить, что ссылка в возражении на данный пункт некорректна ввиду его отсутствия в статье 7 Закона. Однако, возражение содержит довод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, тождественное фамилии известного лица на дату приоритета знака, так как Кельвин – фамилия известного английского физика лорда Кельвина Уильяма. Указанное позволяет в качестве правового основания возражения, в обоснование которого приведен данный довод, определить пункт 2 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, необходимо отметить, что гипотеза данной нормы права содержит, в частности, указание на то, что обозначением, подпадающим под действие данного положения, может быть признано только обозначение,

являющееся достоянием истории и культуры Российской Федерации. Материалы [1 – 13] не содержат доказательств того, что обозначение «КЕЛЬВИН» – достояние истории и культуры Российской Федерации.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака «КЕЛЬВИН» по свидетельству №251631 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Представителем правообладателя на вынесенное 13.12.2007 коллегией Палаты по патентным спорам решение было представлено особое мнение от 17.12.2007.

В особом мнении указано на то, что в нарушение пункта 2.5 Правил ППС коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения учитывались материалы лица, подавшего возражение, отсутствующие в возражении. Указанное не соответствует действительности: на заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2007, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы, которые коллегия обозрела, но при вынесении решения не учитывала. Принимались во внимание и проанализированы в данном решении только те материалы лица, подавшего возражение, которые были приложены им к возражению (см. перечень представленных документов выше).

Сведения в особом мнении о том, что коллегией не были рассмотрены документы, представленные правообладателем в подтверждение приобретения знаком различительной способности, также не соответствуют действительности. Материалы [14 – 24] были исследованы коллегией и их анализ приведен в решении выше.

Довод особого мнения о том, что в отношении товара «инфракрасный термометр» обозначение «КЕЛЬВИН» не является общепринятым термином, проанализирован в решении выше и не требует дополнительного комментария.

В особом мнении указано также на то, что у присутствовавших на заседании коллегии 13.12.2007 представителей лица, подавшего возражение, отсутствовали документальные подтверждения их полномочий. Указанное

не соответствует действительности, так как на заседании коллегии, состоявшемся 13.12.2007, пришедшие представлять интересы лица, подавшего возражение, физические лица не представили надлежащим образом оформленную доверенность и не были допущены к участию в рассмотрении возражения в качестве его стороны (в Протоколе заседания от 13.12.2007 указано, что лицо, подавшее возражение, – уведомлено, отсутствует). Таким образом, упомянутые физические лица на данном заседании коллегии не являлись представителями лица, подавшего возражение, и не реализовывали какие-либо процессуальные права, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, следует отметить, что, согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Кроме того, на вынесенное 13.12.2007 коллегией Палаты по патентным спорам решение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам была представлена жалоба правообладателя от 17.12.2007, мотивы которой повторяют доводы отзыва правообладателя от 13.12.2007, проанализированные в решении выше, и не требуют дополнительного комментария.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.09.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬВИН» по свидетельству №251631 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

09 – приборы для наблюдения; программы, записанные для вычислительных машин; указатели лазерные; устройства для обработки информации.