

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 30.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288937, поданное ООО «Строительные алюминиевые конструкции», ООО «Торговый Дом «Строительные алюминиевые конструкции», Российская Федерация (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2005 за №288937 по заявке №2004706660/50 с приоритетом от 29.03.2004 на имя ЗАО «Восток-ЭнергоТранзит», Российская Федерация (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении товаров 11 класса МКТУ «радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», услуг 42 класса МКТУ «исследования в области физики».

Правовая охрана в качестве товарного знака, согласно приведенному в материалах заявки описанию, предоставлена комбинированному обозначению, включающему в себя стилизованное изображение радиатора-конвектора с наклоном в левую сторону, выполненному из прессованных алюминиевых профилей, и расположенного на них словесного элемента «ЕНИСЕЙ-ЛЮКС». Енисей – название реки. Стилизованное изображение верхней волны имеет двойную смысловую нагрузку: завершает букву «Й» и изображает движение теплого воздуха. «Люкс» – радиатор имеет современный дизайн и высокие теплотехнические характеристики. Вторая

волна под названием означает длинный поток конвектируемого теплого воздуха в радиаторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что самым первым производителем радиаторов «Енисей-Люкс» является ООО «Торговый Дом «Строительные алюминиевые конструкции» (ООО «ТД «САК»). Правообладатель оспариваемого знака выступал дилером продукции ООО «ТД «САК», осуществляющим гарантийное и постгарантийное обслуживание радиаторов. Использование словесного элемента «ЕНИСЕЙ-ЛЮКС» ЗАО «Восток-ЭнергоТранзит» на радиаторах способно ввести в заблуждение потребителей, что противоречит требованиям законодательства в области товарных знаков.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать регистрацию товарного знака по свидетельству №288937 недействительной «для однородных товаров 11 класса».

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия статьи «Право на сутяжничество, или История одного радиатора», газета «Коммерсантъ-Западная Сибирь», 20.10.2005, №198 на 4л. [1];
2. договор подряда №36 от 20.06.2003 с подтверждением его исполнения на бл. [2];
3. договор об уступке товарного знака от 29.03.2004 на 2л. [3];

4. договор подряда №1 на освоение производства продукции от 16.06.2003 на 2л. [4];
5. договор на поставку продукции из алюминиевых сплавов от 14.03.2003 на 2л. [5];
6. отчет о завершении работ по освоению производства конвекторов отопительных «Енисей-Люкс» на 1л. [6];
7. акт-заключение о готовности производства конвекторов отопительных «Енисей-Люкс» к изготовлению товарной продукции на 1л. [7];
8. счет №2 от 28.08.2003 на 1л. [8];
9. дилерский договор №4 от 25.03.2003 на 5л. [9];
10. рекламный проспект на 2л. [10];
11. накладная №21078 от 08.09.2003 и образец наклейки на 2л. [11].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв не представил, на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (29.03.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак представляет собой словесный элемент «ЕНИСЕЙ-ЛЮКС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный на фоне стилизованного изображения радиатора в виде пяти наклоненных вправо прямоугольников. Сверху и снизу от слова помещены две волнистые линии.

Документы, представленные лицами, подавшими возражение, свидетельствуют, что в 2003 году ООО «А-Тех» по договору подряда [2] с ООО ТД «САК» был разработан дизайн-макета логотипа для радиаторов, воспроизводящий оспариваемый знак. Впоследствии ООО «Торговый Дом «Строительные алюминиевые конструкции» по договору [3] уступает изображение данного логотипа ООО «Строительные алюминиевые конструкции».

Также в 2003 году ООО «ТД «САК» заключает с ООО «Спецсервис» договор подряда [4] на освоение производства конвекторов отопительных четырех типоразмеров. В рамках исполнения настоящего договора было произведено 935 штук конвекторов и передано заказчику [6, 7, 8]. Дальнейшую судьбу этих радиаторов установить не представляется возможным.

Согласно накладной [11] в 2003 году ЗАО Издательство «СИТАЛЛ» было изготовлено для ООО «ТД «САК» 4000 наклеек с изображением, воспроизводящим оспариваемый знак. Документов, явствующих о выпуске продукции в данном количестве, представлено не было.

Таким образом, приложенные к возражению материалы подтверждают производство пробной партии конвекторов отопительных четырех типоразмеров и изготовление под них этикеток. Однако содержащиеся в этих материалах сведения не позволяют оценить степень информированности российских потребителей об оспариваемом знаке (или его словесном элементе) как средстве маркировки, используемым ООО «ТД «САК» для производимых им радиаторов.

В этой связи необходимо отметить, что дилерский договор [9] сам по себе не может быть принят во внимание, поскольку не содержит подтверждения исполнения, отсутствуют сведения о количестве переданного по нему товара.

Рекламные данные [2] лишены выходных данных, что не позволяет судить о масштабах данной рекламной компании и оценить круг ознакомленных с нею потребителей.

Публикация в средствах массовой информации [1] также лишена выходных данных и по своей сути описывает спор о нарушении прав на товарный знак, свидетельствуя об его использовании несколькими лицами.

Договор [5] касается покупки ООО «ТД «САК» алюминиевой продукции у ООО «ТД «Русский профиль плюс» и не может служить характеристикой ассоциативных связей потребителей.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для вывода, что на дату подачи заявки №2004706660/50 российский потребитель связывал оспариваемый знак непосредственно с продукцией лиц, подавших возражение, а, следовательно, не усматривает противоречий пункту 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Енисей-Люкс» по свидетельству №288937.

