

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 02.09.2016, поданное ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО», Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482255, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ОЗОН-НОРД» по заявке №2012702888 с приоритетом от 06.02.2012 зарегистрирован 12.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №482255 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Роспромэнерго», Свердловская обл., г.Заречный (далее - правообладатель).

В поступившем 02.09.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №482255 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель производит и предлагает к продаже товары «воздухоосушители», маркированные оспариваемым товарным знаком «ОЗОН-НОРД»;

- по тексту возражения лицо, его подавшее, дает ссылки на описание товара «воздухоосушитель», его свойства, принцип работы, особенности конструкции, преимущества, назначение;

- товар «воздухоосушитель» под названием «ОЗОН-НОРД» является составной частью трансформаторов, которые не относятся к товарам 11 класса МКТУ;

- словесные элементы «ОЗОН» и «НОРД», входящие в состав товарного знака, являются неохраняемыми, поскольку слово «ОЗОН» указывает на известное химическое вещество, а слово «НОРД» является специальным термином и указывает на сторону света - север, а также указывает на климатическое исполнение/применение товара;

- словесный элемент «ОЗОН» является общепринятым термином, а также указывает на свойство загруженного адсорбентом воздухоосушителя;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 482255 не соответствует требованиям пункта 6 и 7 статьи 1483 Кодекса;

- правообладателем товарного знака по свидетельству № 482255 заявлен иск к лицу, подавшему возражение, и ООО «РЕКОМ» о защите исключительных прав на товарный знак и взыскание убытков;

- лицо, подавшее возражение, производит воздухоосушители с различными наименованиями (например, ВС-1-1 НОРМА; ВС-1-1 ОЗОН; ВС-1-1 СЕВЕР; ВС-1-2 ОЗОН; ВС-1-2 СЕВЕР; ВС-3-1 НОРМА Г (В); ВС-4Г (В); ВС-5-1,5М (П); ВС-7-0,5-(А, В, С) НОРМА; ФВ-2М (П); ФВ-2Н (нерж.));

- лицом, подавшим возражение, представлены ссылки (в том числе, на Интернет), касающиеся смысловых значений слов «Озонаторы», «Озонирование», «деозонаторы»;

- оспариваемый товарный знак содержит словесные элементы «ОЗОН-НОРД», указывающие на свойство (адсорбцию озона, являющегося общепринятым понятием) силикагелевых, алюмогелевых и углевых воздухоосушителей и адсорберов;

- таким образом, ООО «Роспромэнерго», зарегистрировав товарный знак «ОЗОН-НОРД» на свое имя, запрещает использовать обозначение «озон» при указании на свойства силикагелевого воздухоосушителя другим производителям.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482255 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия Устава ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (1);
- копия Свидетельства ИНН ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (2);
- копия Свидетельства ОГРН ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (3);
- копия решения о назначении директора ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (4);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (5);
- копия искового заявления ООО «Роспромэнерго» о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №482255 в Арбитражный суд Свердловской области (6);
- копии претензий ООО «Роспромэнерго» к ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (7);
- выдержки из Толкового словаря живого великорусского языка В. Даля, из Толкового словаря русского языка Ожегова (8);
- выдержки из научной литературы и энциклопедических словарей (9);
- распечатки из сети Интернет (10);
- «Реакторы дугогасящие типа рздпом» (www.complectrom.ru) (11);
- технический каталог ООО «Курганхиммаш» (12).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 08.11.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №482255 написан в одно слово через дефис и воспринимается потребителями в качестве единого обозначения, не являющегося словосочетанием;
- оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение,

а входящие в состав знака словесные элементы «НОРД» и «СЕВЕР» никоим образом не описывают свойства товаров, указанных в перечне 11 класса МКТУ, и не указывают ни на одно из свойств воздухоосушителей;

- обозначение «ОЗОН-НОРД» придумано правообладателем в 2006 году и активно используется им с 2007 года в качестве средства индивидуализации производимых товаров;

- согласно представленной информацией из сети Интернет рассматриваемый товарный знак используется исключительно правообладателем, а лицо, подавшее возражение, используя такое же и сходное с ним до степени смешения обозначение, нарушает исключительное право правообладателя;

- информации об использовании обозначения «ОЗОН-НОРД» другими производителями воздухоосушителей лицом, подавшим возражение, не представлено;

- ссылка лица, подавшего возражение, на то, что слово «НОРД» в знаке указывает на климатическое исполнение товара, а значит, описывает его свойства, является ошибочной;

- приведенные в возражении ссылки на Интернет показывают, что основным свойством воздухоосушителя является осушение и очистка воздуха, информации же о том, что воздухоосушитель адсорбирует озон из воздуха лицом, подавшим возражение, не представлено;

- в возражении не приведено доказательств, свидетельствующих о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака «ОЗОН-НОРД» являлись актом недобросовестной конкуренции, в частности были направлены на недобросовестное приобретение преимуществ перед другими участниками гражданского оборота, причинили или могли причинить им убытки и так далее;

- довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пунктам 3, 6, 7 статьи 1483 Кодекса является декларативным и не подтвержден документально.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по

свидетельству №482255.

Правообладателем к отзыву представлены следующие документы:

- статья из журнала «ЭНЕРГОНАДЗОР» № 5 (8) за октябрь 2009 года (13);
- статья из журнала «ЭНЕРГОНАДЗОР» № 5 (8) за февраль 2009 года (14);
- договор № 12 от 23.07.2007, дополнительные соглашения № 1 от 18.03.2008 и № 2 от 14.05.2008, товарные накладные за период июнь 2007 - ноябрь 2008 годов (15);
- Print Scrn результатов поиска по слову «ОЗОН-НОРД» (16);
- информация сервиса WHOIS о доменном имени recom.biz (17);
- Print Scrn сайта recom.biz (описание воздухоосушителя) (18);
- паспорт на воздухоосушитель силикагелевый (19);
- каталог ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» (20);
- материалы, иллюстрирующие способы использования ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» обозначений «ОЗОН» и «ОЗОН-НОРД» (21).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.02.2012) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №482255 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Вышеуказанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, представлен документ (б), согласно которому между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует судебный спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №482255. В исковом заявлении указано, что лицо, подавшее возражение, продает на российском рынке воздухоосушители «ОЗОН» и «ОЗОН-

НОРД», а также использует данные обозначения в документации, связанной с реализацией воздухоосушителей и в сети Интернет на сайте www.recom.biz.

Согласно документу (7) до подачи искового заявления правообладателем оспариваемого товарного знака была направлена претензия к лицу, подавшему возражение, с требованием о прекращении использования сходных с товарным знаком по свидетельству №482255 обозначений «ОЗОН» и «ОЗОН-НОРД» на товарах «воздухоосушитель».

По мнению коллегии, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «РЕКОМ-ЭЛЕКТРО» в подаче настоящего возражения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также в отношении пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса, заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №482255, материалами возражения не подтверждена.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №482255 представляет собой словесное обозначение «ОЗОН-НОРД», состоящее из двух словесных элементов «ОЗОН» и «НОРД», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом через дефис. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты и установки сушильные; приборы и машины для очистки воздуха; установки для фильтрования воздуха; фильтры [части бытовых и промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящие в его состав словесные элементы «ОЗОН» и «НОРД» являются лексическими единицами русского языка и имеют, согласно представленным лицом, подавшим возражение, источникам информации (8), следующие значения:

«Озон» — состоящая из трёхатомных молекул O_3 аллотропная модификация кислорода. При нормальных условиях — голубой газ. При сжижении превращается в жидкость цвета индиго;

«Норд» - север, северное направление.

С учетом приведенных смысловых значений, товарный знак, включающий словесные элементы «ОЗОН-НОРД», которые представляют собой два существительных, не образующих единое словосочетание, могут рассматриваться потребителями в целом как фантазийное обозначение, не несущее в себе какой-либо определенной смысловой семантики. В этой связи коллегия не находит оснований для признания словесных элементов «ОЗОН-НОРД» оспариваемого товарного знака в качестве описательной характеристики приведенных в перечне товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, рассматриваемый товарный знак обладает различительной способностью и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ОЗОН-НОРД», либо его часть «ОЗОН», представляют собой термин, является неубедительным, поскольку в материалах возражения не представлены терминологические словари или иные специализированные справочные издания позволяющие отнести вышеуказанные словесные элементы к лексическим единицам, характерным для конкретного вида техники, а именно, товаров, указанных в перечне 11 класса МКТУ (например, аппаратам сушильным или машинам для очистки воздуха).

Представленные лицом, подавшим возражение, ссылки на источники информации (9-12) не подтверждают факт использования обозначения «ОЗОН-НОРД», либо его части «ОЗОН» в качестве термина.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №482255 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что как было указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное или нейтральное обозначение в отношении, указанных в перечне регистрации товаров 11 класса МКТУ, он не может быть признан ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя или места производства товаров. Документов о том, что потребитель, глядя на товарный знак «ОЗОН-НОРД», может быть введен в

заблуждение относительно производителя или места производства товаров лицом, подавшим возражение, не представлено.

Изложенное позволяет коллегии утверждать, что материалами возражения не доказан факт несоответствия товарного знака по свидетельству №482255 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что рассматриваемый товарный знак «ОЗОН-НОРД» не соответствует требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Лицо, подавшее возражение, не представило информации относительно каких-либо зарегистрированных в отношении однородных товаров товарных знаков и зарегистрированных в отношении любых товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товаров. В связи с чем, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака вышеуказанных правовых норм.

Вышеизложенное не позволяет коллегии прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 482255 в отношении товаров 11 класса МКТУ требованиям пунктов 1, 3, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией были приняты во внимание представленные правообладателем документы (13-15), иллюстрирующие придуманное и используемое им в качестве товарного знака обозначение «ОЗОН-НОРД» на товарах «воздухоосушитель» с 2007 года.

Действия, связанные с актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака по свидетельству № 482255 не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, так как не относятся к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №482255.