

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, рассмотрела возражение от 28.09.2011, поданное ООО «Геофизтехника», г. Саратов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262564, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 28.10.2002 произведена 27.01.2004 за № 262564 в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Владелец товарного знака по свидетельству № 262564 является Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «ЛУЧ», г. Новосибирск (далее – ЗАО НППГА «ЛУЧ» – правообладатель).

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

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2011, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 262564 произведена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, указано, что ООО «Геофизтехника» является заинтересованным лицом в силу того, что в производстве

Арбитражного суда Саратовской области находится дело № А57-8517/11 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, касающееся товарного знака «ВИКИЗ».

Доводы возражения от 28.09.2011 сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству № 262564 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку сокращение «ВИКИЗ» является общепринятым термином, характерным для геофизики, и обозначает высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование;

- обозначение «ВИКИЗ» используется в науке и технике как общепринятый термин/символ, поскольку является условным сокращением высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования в отрасли геофизики, что закреплено в нормативных актах – руководящих документах (РД), принятых и утвержденных до даты приоритета товарного знака «ВИКИЗ»;

- по существу обозначение «ВИКИЗ» представляет собой лексическую единицу, характерную для геофизики, закреплённую нормативными документами и обязательную для производителей при указании технических характеристик изделий;

- использование указанной аббревиатуры началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «ВИКИЗ» вошло в программы обучения по предмету «Нефтепромысловая геофизика. Методы геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах»;

- на заседании секции нефти и газа ЭТС ГКЗ МПР России от 27.08.1997 метод ВИКИЗ был включен в число основных методов электрокаротажа;

- обозначение «ВИКИЗ» прямо характеризует товар, указывая, что в нем используется метод высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования, и, следовательно, является описательным для всех товаров и услуг 09, 35, 38, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- неся в себе информацию относительно свойств товара, обозначение «ВИКИЗ» не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака: отличать продукцию различных производителей;

- 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- оспариваемый товарный знак является аббревиатурой общепринятого термина, и правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона;

- регистрация обозначения «ВИКИЗ» в качестве товарного знака повлекла за собой неблагоприятные последствия для иных производителей приборов, применяемых для высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования, поставив их в экономически невыгодное положение по отношению к правообладателю оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИКИЗ» по свидетельству № 262564 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия определения Арбитражного суда Саратовской области 20.06.2011 по делу № А57-8517/11 о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания [1];

- руководящий документ РД 153-39.0-064-00 «Нормы времени на геофизические услуги в горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ» (принят и введен в действие Приказом Минэнерго России № 34 от 02 февраля 2001 г.) [2];

- руководящий документ РД 153-39.0-066-00 «Единичные расценки на геофизические услуги в горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ» (принят и введен в действие Приказом Минэнерго России № 34 от 02 февраля 2001 г.) [3];

- руководящий документ РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (принят и введен в действие Приказом Минэнерго России № 134 от 07 мая 2001 г.) [4];

- руководящий документ РД 153-39.0-109-01 «Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических

и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений» (принят и введен в действие Приказом Минэнерго России № 30 от 05 февраля 2002 г.) [5];

- копия программы спецкурса «Нефтепромысловая геофизика. Методы геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах», НГУ, кафедра Геофизики [6];

- копия протокола заседания секции нефти и газа ЭТС ГКЗ МПР России от 27.08.1997 [7];

- технология исследования нефтегазовых скважин на основе ВИКИЗ. Методическое руководство / Ельцов И.Н., Жмаев С.С., Петров А.Н. и др. / под ред. М.И. Эпова, Ю.Н. Антонова. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН. 2000 [8].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 28.09.2011, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку практическая геофизика как научно-практическое направление сравнительно молодо, то значительная часть терминов и определений заимствована из смежных наук и дисциплин: математики, физики, химии, кибернетики, экономики и др.;

- анализ источников позволяет определить общепризнанные для геофизики термины, к которым относятся «геофизика промысловая», «бурение скважин», «месторождение», «каротаж механический», «конструкция скважин», «инклинометрия скважин» и т.д.;

- лексическая единица «ВИКИЗ» отсутствует в источниках, притом, что изопараметрическое каротажное зондирование исследовалось с 1965 года, научные публикации на эту тему известны с 1980 года;

- единство понимания и использования терминов в науке достигается (на определенное время) только при наличии принятой научным сообществом классификации объектов, которая дает представление о системе соподчиненных понятий в пределах определенных классов объектов;

- в документах, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, как на обоснование общепризнанности термина «ВИКИЗ», речь идет о методах геофизических исследований скважин – каротаже;

- следует иметь в виду, что геофизическое исследование скважин (каротаж) осуществляется магнитными, радиоактивными (ядерными), термическими, акустическими

(ультразвук) и другими методами; изопараметрическое зондирование является одним из многочисленных методов, которые предлагаются в научной литературе;

- сокращение «ВИКИЗ» нельзя считать общепризнанным термином;
- обозначение «ВИКИЗ» по отношению к товару, а именно, по отношению к скважинному прибору, приобрело различительную способность в результате его использования правообладателем задолго до регистрации оспариваемого товарного знака;

- научный метод ВИКИЗ разработан учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, в том числе Эповым М.И., и Антоновым Ю.Н., Жмаевым С.С., а авторы указанных лицом, подавшим возражение, работ по внедрению метода ВИКИЗ – Еремин В.Н., Киселев В.В. и Петров А.И. – являются сотрудниками ЗАО НППГА «ЛУЧ»;

- метод ВИКИЗ, а впоследствии аппаратурно-программный комплекс «ВИКИЗ» разработаны учеными Института геофизики СО РАН совместно с ЗАО НППГА «ЛУЧ»;

- основные работы по созданию программно-аппаратурных комплексов «ВИКИЗ» производились, начиная с 1995 года, а в 1998 году ЗАО НППГА «ЛУЧ» организовало серийное производство указанных приборов;

- скважинными приборами «ВИКИЗ» на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака исследованы тысячи разведочных и эксплуатационных скважин;

- правообладатель сертифицировал аппаратурный комплекс «ВИКИЗ» в 2002 году (сертификат № 4940685), осуществлял поставки аппаратуры «ВИКИЗ» в период с 1999 по 2003 годы;

- решением Арбитражного суда Саратовской области от 02.11.2011 № А57-8517/2011 удовлетворены требования правообладателя к лицу, подавшему возражение, о прекращении последним нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак «ВИКИЗ», в том числе предложений к продаже скважинного прибора «ВИКИЗ».

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия сертификата соответствия № 4940685 [9];

- копия договора на поставку продукции № 1409-2п от 24.11.1999 [10];
- копия договора на изготовление продукции № 175 от 24.09.1999 [11];
- копия договора на поставку продукции № 1661-1956 от 24.11.1999 [12];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 10 от 11.10.1999 [13];
- копия договора на изготовление продукции № 04/00 от 27.04.2000 [14];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» от 10.10.2000 [15];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» от 11.10.2000 [16];
- копия договора на поставку продукции № 1991-У от 25.10.2000 [17];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 10/10 от 18.10.2001 [18];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 7/10 от 03.10.2001 [19];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 7/08 от 24.08.2001 [20];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 1/05 от 11.05.2001 [21];
- копия договора № УК 2-30-337 П от 30.03.2001 [22];
- копия договора поставки № 4647Л от 02.03.2001 [23];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 4/06 от 14.06.2001 [24];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 2/05 от 15.05.2001 [25];
- копия договора поставки научно-технической продукции № 01/01 от 15.01.2002 [26];
- копия договора поставки № 14/04 от 18.04.2002 [27];
- копия контракта № 18/07 от 09.07.2002 [28];
- копия договора № 21/07 от 15.07.2002 [29];
- копия договора купли-продажи № 549-тиг от 31.07.2002 [30];

- копия договора № 26/08 от 23.08.2002 [31];
- копия договора поставки аппаратурно-программного комплекса «ВИКИЗ» № 35/03 от 22.01.2003 [32];
- копия договора № 45/05 от 16.05.2003 [33];
- копия договора поставки научно-технической продукции № 28/05 от 28.05.2003 [34];
- копия договора поставки научно-технической продукции № 60/12/1534 от 03.12.2003 [35];
- копия договора поставки продукции № 55/10 от 24.10.2003 [36];
- копия договора поставки научно-технической продукции № 14/10 от 14.10.2003 [37];
- копия договора № 49/08 от 28.07.2003 [38];
- копия письма № 23 от 13.02.2003 [39];
- копия письма № 67 от 27.01.2003 [40];
- копия письма б/н от 17.11.2001 [41];
- публикации и изобретения по ВИКИЗ [42];
- копия письма № 15350-111 в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации [43];
- выписка из протокола № 3 заседания Ученого совета Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН от 16.02.2007 [44].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.10.2002) приоритета товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г., регистрационный № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается, в частности, регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся общепринятыми символами, относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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 2 статьи 6 Закона не допускается, в частности, регистрация товарных знаков или их элементов обозначений:

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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 товарный знак по свидетельству № 262564 представляет собой словесное обозначение «ВИКИЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из приведенных в возражении источников, а именно руководящих документов, введенных в действие ранее даты подачи заявки № 2002724789, следует, что слово «ВИКИЗ» представляет собой сокращение от «высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование».

Документ [5] содержит, в частности, следующие сведения: «исследование разрезов скважин <...> осуществляется с помощью геофизических исследований (ГИС-КАРОТАЖА). Различают несколько видов каротажа <...>: электромагнитные методы каротажа – ИК, ДК, ВИКИЗ, КМА и др.».

Учебно-методическое обеспечение курса [6] для студентов, обучающихся по специальностям «Геофизика» и «Геохимия нефтегазовых месторождений», представляет собой перечень научной литературы, включающий, в том числе, шесть источников о методе высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования (ВИКИЗ), опубликованных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документ [2] содержит также упоминание о приборе «ВИКИЗ», с помощью которого осуществляется электромагнитный каротаж: высокочастотное индукционное зондирование.

Исходя из изложенного, оспариваемое обозначение указывает на конкретный метод исследования нефтегазовых скважин, а также на прибор, с помощью которого осуществляется исследование по указанному методу.

Следует отметить, что оценка охраноспособности обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, производится с учетом тех товаров и услуг, для индивидуализации которых оно предназначено.

В данном случае перечень товаров и услуг оспариваемой регистрации содержит наименования, которые напрямую относятся к исследованиям в области геологии и геофизики.

Таким образом, слово «ВИКИЗ» является необходимым обозначением метода исследования и прибора, с помощью которого осуществляется такое исследование, и, следовательно, носит описательный характер по отношению к части товаров/услуг, связанных с исследованиями в упомянутой области, и является ложным по отношению к товарам/услугам, не связанным с методом ВИКИЗ.

Перечень оспариваемой регистрации содержит также позиции, в отношении которых элемент «ВИКИЗ» будет восприниматься как фантазийный в силу нереальности соотнесения значения рассматриваемого обозначения с конкретным видом услуг.

Изложенное приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6 Закона в отношении части товаров/услуг, приведенных в перечне регистрации.

Необходимо также отметить, что правообладатель не отрицает существования метода исследования с таким наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении же его позиции о том, что сокращение «ВИКИЗ» нельзя считать общепринятым, необходимо пояснить, что в рассматриваемом случае данный термин широко применяется и закреплён в нормативных документах в отрасли геологии и геофизики, в которой осуществляет свою деятельность правообладатель. При этом охраноспособность обозначения оценивается в его взаимосвязи с конкретным перечнем товаров и услуг. С учетом данных обстоятельств аббревиатура «ВИКИЗ» не способна индивидуализировать часть товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении довода правообладателя о приобретении словом «ВИКИЗ» различительной способности относительно правообладателя, следует отметить, что поскольку данное обозначение закреплено в нормативных актах (руководящих документах), «обязательных для предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса независимо от форм собственности», то исключительное право на использование спорного обозначения лишает возможности использовать это

обозначение в нормальной хозяйственной деятельности остальными предприятиями. Кроме того, представленные договоры, касающиеся только поставок приборов ВИКИЗ, не содержат подтверждения их исполнения, а сертификат соответствия выдан правообладателю после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание позиция, изложенная в мотивировочной части решения от 03.11.2011 Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-8517/11.

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

удовлетворить возражение от 28.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262564 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09, 40 и 42 классов МКТУ, а также в отношении услуг «выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама», «восстановление [капитальный ремонт] машин полностью или частично вышедших из строя; добыча полезных ископаемых; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех, получаемых в процессе работы электрических установок», «передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; связь с использованием компьютерных терминалов», соответственно 35, 37 и 38 классов МКТУ.