

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2012, поданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Уральским государственным лесотехническим университетом, Россия (далее – ФГБОУ ВПО УГЛТУ – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299317, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004715178 с приоритетом от 07.07.2004 зарегистрирован 09.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 299317 на имя ОАО «Химпром», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «РЕАГЕНТ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Срок действия регистрации – до 07.07.2014.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного обозначения, включающего два слова «РЕАГЕНТ» и «ПАФ-13А», обрамленных незамкнутым с левой стороны овалом, образованным двумя дугами разной длины и разных оттенков с заостренными концами. В правой верхней части большой дуги помещен значок, составленный из четырех символизированных лепестков растения, сходящихся в центре диска. Значок является основным элементом фирменного товарного знака предприятия

изготовителя. Слово «РЕАГЕНТ» означает химическое вещество, слово «ПАФ» - искусственное слово, образованное из первых букв названия основного компонента маркируемого продукта – Поли-Аминометил-Фосфонат. Слово «РЕАГЕНТ» выполнено уменьшенным в два с половиной раза шрифтом и расположено над словом «ПАФ-13А».

В поступившем 23.08.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 299317 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ПАФ» включено в словарь русских технических обозначений и универсальный русско-английский словарь и означает «поверхностно-активная фракция (ПАФ)», т.е. является общеупотребительным обозначением, включенным в словари;

- обозначение «реагент ПАФ-13А» представляет собой аббревиатуру сложного химического вещества – водного раствора полиаминометиленфосфонатов, а именно раствора солей полиамин-N-метилфосфоновой кислоты, т.е. является условным обозначением определенного химического вещества, используемого в качестве ингибитора солеотложений в различных отраслях народного хозяйства;

- данные обозначения встречаются задолго до даты приоритета (07.07.2004) во многих источниках информации (государственных и отраслевых стандартах, правовых и нормативно-технических актах, научных публикациях), в частности с 1982 года. Также аббревиатура «ПАФ» и «реагент ПАФ-13А» задолго до даты приоритета была широко известна из научно-технической литературы;

- указанное свидетельствует о том, что обозначение «реагент ПАФ-13А» стало не только общеизвестным, но и общеупотребительным символом, не требующим специального указания на химический состав и свойства, при этом занимает

доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, в связи с чем регистрация такого символа в качестве охраняемого элемента товарного знака на имя какого-либо лица не отвечает требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

- толкование смысла обозначения «реагент ПАФ-13А» не требует рассуждений и домысливания, не может вызывать различные представления, следовательно, воспринимается потребителями однозначно, являясь прямым указанием товаров, указанных в свидетельстве № 299317;

- обозначение «реагент ПАФ-13А» было присвоено ингибитору солеотложений на основе азотфосфорсодержащего полиэлектролита, разработанного в Уральском государственном лесотехническом институте (УЛТИ), который в последствие был переименован в ФГБОУ ВПО УГЛТУ – лицо, подавшее возражение. Автором реагента является профессор Балакин В.М., работающий на кафедре технологии переработки пластических масс с 1976 года;

- первый разовый технологический регламент № 1 на ПАФ-1 и первые ТУ были разработаны в 1975 году. На ПАФ-13 первый разовый регламент был разработан 28.04.1978 для ПО «Уралхимпласт», а первые ТУ – в 1979 году (далее в возражении приводится подробная информация об исследованиях и доработке реагента ПАФ-13А вплоть до 1999 года);

- в 1999 году лицо, подавшее возражение, заключило с ООО «Олигомер» договор на передачу технической документации, касающейся технологии производства ПАФ-13А с предоставлением права организации его производства, в том числе с привлечением третьих лиц. В свою очередь, в 2002 году ООО «Олигомер» заключило договор с ОАО Химическая компания «Нитон», согласно которому ООО «Олигомер» разрабатывало Технологический регламент и Технические условия для производства реагента ПАФ, а компания «Нитон» осуществляет промышленное производство. С 2003 года начато промышленное производство в объеме 2000 тонн в год;

- помимо УЛТИ, ООО «Олигомер», ОАО Химическая компания «Нитон» обозначение «реагент ПАФ-13А» ассоциируется в сознании потребителей с исследованиями и инструкциями по применению в теплоэнергетике с АО

«Уралтехэнерго», ОАО «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» («ВТИ»), ГОУ ВПО «Московский энергетический институт» («МЭИ») и т.д. (перечислено еще 3 организации);

- все нормативно-технические документы на производство реагента ПАФ-13А согласовывались с УЛТИ, при этом все ТУ до 1991 года публиковались в открытой печати и находились в открытом доступе в научно-технических библиотеках. Использование реагента ПАФ-13А в теплоэнергетическом комплексе потребитель связывает с разработчиками отраслевой документации, в основном с АО «Уралтехэнерго» (1998 г.) и «ВТИ» (2004 г.);

- регистрация обозначения «реагент ПАФ-13А» на имя одного из производителей – ОАО «Химпром», не являющегося разработчиком реагента, первым и единственным его изготовителем, разработчиком стандартов по применению, способна породить у потребителей ложные представления о том, что именно ОАО «Химпром» является единственным лицом, с именем которого должна связываться более чем 30-летняя история этого обозначения. Т.е. данная регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что противоречит пункту 3 статьи 6 Закона;

- правообладателем в настоящее время выпускается реагент ПАФ-13А со ссылкой на ТУ 2001 года, а в течение 20 лет выпускался со ссылкой на ТУ 1985 года, т.е. под одним и тем же названием выпускаются разные товары, что обуславливает вывод о том, что регистрация обозначения «реагент ПАФ-13А» на имя ОАО «Химпром» способна ввести потребителя в заблуждение относительно самого товара, что не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обосновывается тем, что оно является разработчиком реагента ПАФ-13А, именно ему принадлежит инициатива названия «ПАФ-13А», а также осуществляется его продвижение с целью придания узнаваемости потребителями (заключены договоры с ООО «Олигомер», ОАО Химическая компания «Нитон», ООО «ХимпромРеагент»). Кроме того, с 2011 года имеет место судебный спор между правообладателем и ОАО Химическая компания «Нитон» (контрагент лица, подавшего возражение).

Сложившаяся ситуация привела к тому, что оспариваемая регистрация товарного знака фактически налагает запрет на осуществление законной деятельности разработчика технологии на ее реализацию третьим лицам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299317 полностью.

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

- распечатки из сети Интернет (словарные) [1];
- копии листов ГОСТ 26646-90 [2];
- копии листов «Руководства по технологии применения ингибиторов...» РД 39-23-702-82 [3];
- распечатка «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей», 1984 [4];
- копия рекламного листа, Лейпциг-84 [5];
- распечатка Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 20.08.1985 № 797 [6];
- распечатка «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88 [7];
- распечатки «Ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ)...», 1994, 1998 [8];
- распечатка «Правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций...», 1996 [9];
- распечатка «Правил Совета по железнодорожному транспорту...», 1996 [10];
- распечатка с таблицей «Ориентировочных допустимых уровней (ОДУ)...», 2007, 2000 [11];
- распечатка «Предельно допустимые концентрации (ПДК)...», 1998 [12];
- распечатка «Перечня материалов, реагентов и малогабаритных устройств...», 1998 [13];
- распечатка Приказа Госкомрыболовства РФ от 28.04.1999 № 96 [14];

- распечатка листов «Руководящих указаний по проектированию термодистилляционных и выпарных установок...», 1998 [15];
- распечатка листов «Регламента организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин», ВРД 39-1.13-057-2002 [16];
- распечатка Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 78 [17];
- распечатка Приказа МПС РФ от 18.06.2003 № 25 [18];
- копии листов «Методических рекомендаций по применению антинакипинов и ингибиторов коррозии...», СО 34.37.536-2004 [19];
- копии листов тезисов докладов: «Всесоюзной Научно-технической конференции», 20-24 мая 1985 г., конференций в Казани, 1990 г., в Москве, 2003 г. [20];
- распечатки с различных сайтов, в том числе: www.promentex.ru, www.ekoenergo.ru и т.д. [21];
- копия Устава ФГБОУ ВПО УГЛУТУ, 2011 [22];
- копии листов «Разового технологического регламента № 1», 1975 [23];
- копии листов Технических требований «Аминофосфорнокислый поликомплексон ПАФ-1», 1976 [24];
- копии листов «Разового технологического регламента № 6», 1978 [25];
- копии материалов «Полиэлектролит ПАФ-13А», 1979 [26];
- копии листов ТУ 6-02-08-80 [27];
- копии листов заключительного отчета «Синтез и разработка технологии получения химических реагентов для интенсификации процесса нефтедобычи», 1984 [28];
- копия заключения о токсичности реагента ПАФ-13А, 1979 [29];
- копии листов Отчетов о научно-исследовательских работах за 1979 г., 1982 г. [30];
- копии писем: Института общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, Предприятия п/я А-1345, Тюменской областной санитарно-эпидемиологической станции [31];

- копия Первичного токсиколого-гигиенического паспорта нового соединения [32];
- копии листов заключительного отчета «Разработка методов и технологии получения...», 1985 [33];
- копии листов проекта Технических условий «Реагент ПАФ-13А», 1983 [34];
- копия письма Предприятия п/я А-7346 с приложениями, 11.11.1985 [35];
- копия авторского свидетельства № 401692 [36];
- копии листов Временного технологического регламента производства ингибиторов солеотложений ПАФ-13А, ПАФ-41, 1987 [37];
- копия письма Предприятия п/я А-7346 с приложениями, 24.06.1986 [38];
- копия Акта внедрения результатов научно-исследовательской работы в народное хозяйство, 1985 [39];
- копии двух листов статьи «Ингибитор отложения солей в нефтепромысловом оборудовании ПАФ-13А» [40];
- копии писем: Главтюменнефтегаз, 20.12.1984, Союзнефтепромхим, 24.10.1989, Института общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, 19.12.1986 [41];
- копия рекламного листа, 1990 [42];
- копии листов Технических условий 6-02-1318-85 [43];
- копия заключения Свердловского научно-исследовательского института химического машиностроения, 15.10.1998 [44];
- копии листов каталога ОАО «Химпром», 1999 [45];
- копия письма ФГБОУ ВПО УГЛУ, 06.08.2012 [46];
- копия письма АО «ЮКОС-СЕРВИС», 05.05.2000 [47];
- копии материалов договора № 65/02 от 23.12.2002 [48];
- копии листов Технических условий 2439-023-16886106-2003 [49];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 16.10.2003 с приложением Отчетов по результатам экспертизы и Протоколов лабораторных испытаний [50];
- распечатка текста [51];

- распечатки из сети Интернет [52];
- копии материалов товарных накладных и счетов-фактур, 2003-2004 г.г. [53];
- копии материалов договоров поставки: от 19.11.2003, от 20.08.2003 [54];
- копии материалов договора № 142/2012 на создание (передачу научно-технической продукции) от 31.05.2012 [55];
- распечатки и копии материалов судебных актов: Решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 [56].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 299317, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 10.12.2012 и 11.12.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно довода, касающегося общеупотребимости обозначения «ПАФ-13А», необходимо отметить, что в Чувашском отделении УФАС рассматривалось заявление ОАО Химической компании «Нитон», при рассмотрении которого были рассмотрены доводы о том, что обозначение «ПАФ-13А» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (в заявлении испрашивалось признание действий ОАО «Химпром» по приобретению и монопольному использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 299317 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом). Решением УФАС по Чувашской Республике производство по делу было прекращено в связи с неустановлением нарушения антимонопольного законодательства (далее приводится подробный анализ судебного разбирательства и доводов сторон);

- в возражении отсутствует подтверждение того, что слово «ПАФ» является общеизвестным сокращением химических соединений на основе полиэтиленполиамин-N-метил-фосфонатов, напротив, источники информации показывают, что слово «ПАФ» имеет несколько значений, ни одно из которых не связано с товарами, включенными в оспариваемый товарный знак (например, сокращения от слов: полидиоксиариленфосфазен, полный адъювант Фрейнда, паста

антисептическая с NaF[ПАФ-ЛСТ]);

- оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений о товаре, способных ввести в заблуждение потребителя ни относительно товара, ни относительно производителя. Знак включает в свой состав изобразительный элемент, являющийся фирменным знаком ОАО «Химпром» (свидетельство № 162665). Кроме того, ОАО «Химпром» длительное время было единственным производителем реагента ПАФ-13А;

- следует отметить, что положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Факт длительного использования правообладателем обозначения «ПАФ-13А» подтверждается множеством документов, в том числе и содержащимися в материалах возражения;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Далее в возражении приводится подробный анализ всех представленных с возражением материалов, существо которого сводится к следующему:

- некоторые документы не содержат дат или предназначены для служебного пользования, т.е. не являются общедоступными источниками информации;

- значительная часть документов не содержит самого обозначения «ПАФ-13А», подавляющее большинство документов имеет непосредственное отношение к правообладателю и свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, участвовало в разработке технической документации по реагенту «ПАФ-13А» специально для его производства на мощностях правообладателя;

- документы, касающиеся ООО «Олигомер» и ОАО Химическая компания «Нитон», содержат информацию о взаимоотношениях данных компаний с лицом, подавшим возражение, однако не доказывают осуществление какой-либо из компаний производства до 2003 года реагента «ПАФ-13А», тем более в промышленных масштабах;

- технические условия, датированные 2003 годом, были не разработаны лицом,

подавшим возражение, а переписаны, что было доказано в УФАС;

- действующим законодательством предусмотрено, что разработчиком ТУ является сам производитель продукции. Представленные лицом, подавшим возражение, документы показывают, что в 1985 и 1987 г.г. технические условия были разработаны ЧПО (ОАО) «Химпром» (предприятие п/я А-7346), т.е. правообладателем;

- правообладатель – единственное предприятие с 1983 г. производило в промышленных масштабах реагент ПАФ-13А более 20 лет, причем отгрузка осуществлялась в цистернах (60 т в одной цистерне), и за полгода до даты приоритета ОАО Химическая компания «Нитон» осуществляло отгрузку в бочках (кг). Наличие в течение полугода двух производителей не свидетельствует о том, что обозначение «реагент ПАФ-13А» потеряло различительную способность и стало видовым обозначением;

- также следует обратить внимание, что только благодаря ОАО «Химпром» рассматриваемый продукт был допущен к перевозке как опасный груз по железной дороге и, соответственно, введен в Правила перевозки опасных грузов;

- в основном, приложенные к возражению документы содержат дату до 1991 года, т.е. до того момента, когда государственные предприятия стали акционироваться, но, при этом ни один из документов не содержит информации о том, что государство планировало наладить производство реагента ПАФ-13А в промышленном масштабе кроме как на ЧПО «Химпром». Таким образом, во все документы обозначение «реагент ПАФ-13А» могло попасть только в связи с деятельностью правообладателя, поскольку цель государства заключалась в выполнении планов – во внедрении, в реальном использовании потребителями.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 299317.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- технические условия 2439-001-99351-2012 [57];

- копия письма ОАО Химической компании «Нитон» [58];

- копия справки по трудовой деятельности в ОАО «Химпром» [59];
- «Методические рекомендации по применению антинакипинов и ингибиторов коррозии...», СО 34.37.536-2004 [60];
- копии авторских свидетельств и патентов №№: 920008, 646035, 883101, 986897, SU 1403415 A1, SU 1836640 A3, RU 2002610 C1 [61];
- копии листов издания «Дислокация организаций и предприятий Министерства химической промышленности», 1984 [62];
- копии материалов ОАО «Химпром» по реагенту ПАФ-13А (заключения, отчет о НИР, методика, таблицы и т.д.) [63];
- копия договора № 269 от 21.11.2002 [64];
- копии листов «Постоянного технологического регламента...», 2005 [65];
- распечатки листов курсовой работы: «Борьба с солеотложениями...», 2004 [66];
- копии справок Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции», 2002, 2004 г.г. [67];
- копии листов отчета о НИР [68];
- копия материалов Управления Горьковской железной дороги, 1989 [69];
- брошюра с уставными документами ОАО «Химпром» [70];
- копия Решения УФАС от 12.01.2012 [71];
- копии листов ТУ 6-02-1318-85 и извещений к ним 1995 г., 1999 г. [72];
- копии листов ТУ 6-02-1346-87 [73];
- копия Экспертного заключения от 09.12.2011 [74];
- копии каталожных листов продукции [75];
- копии листов ТУ 2439-360-05763441-2001 и извещений к ним 2009 г., 2012 г. [76];
- копии листов «Постоянного технологического регламента...», 2011 [77];
- копии материалов по отгрузке товара: счета-фактуры, квитанции, сертификаты качества, приказы-накладные, 2003, 2004 [78];
- копия свидетельства на товарный знак № 162665 [79];

- копии разрешительной документации (санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия, сертификаты на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти, лицензия, сертификат добровольной сертификации в электроэнергетике), 1998, 2001-2004, 2007, 2009 [80];

- копия акта сдачи приемки от 30.10.2012 [81];

- копии листов каталогов продукции ОАО «Химпром» [82].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Упомянутые положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, просты геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения 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 указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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 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.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и представляет собой композицию из элементов «РЕАГЕНТ» и «ПАФ-13А», выполненных в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, очерченных справа овальной линией. В верхней левой части линии размещен изобразительный элемент в виде четырехлистного цветка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, промышленных и научных целях; вещества-комплексобразователи; вещества для предотвращения отложений труднорастворимых соединений в процессах добычи, подготовки и транспортировки нефти; вещества для предотвращения или ограничения отложений труднорастворимых соединений в теплообменном оборудовании; вещества для стабилизации соединений, обладающих высокой реакционной способностью». Слово «РЕАГЕНТ» исключено из самостоятельной правовой охраны.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [53-56]. Представленные материалы свидетельствуют о том, что ФГБОУ ВПО УГЛТУ, являясь образовательным учреждением высшего профессионального образования, осуществляет на договорной основе разработку различной технической документации для производителя реагента «ПАФ-13А» ОАО Химическая компания «Нитон».

Анализ представленных материалов показывает, что данная деятельность может быть классифицирована как оказание третьим лицам услуг в области проведения научных исследований и разработок. Тогда как деятельность по производству и продаже товаров лицом, подавшим возражение, не осуществляется. Наличие указанных договорных отношений также не свидетельствует о производстве товаров, предложениях к продаже, реализации приведенных в перечне товаров 01 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 299317.

Таким образом, фактическое осуществление деятельности и использования обозначения «ПАФ-13А» для индивидуализации каких-либо товаров материалами возражения не показано.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В возражении лицом, его подавшим, указано, что элемент «ПАФ-13А» состоит из слова «ПАФ» и сочетания цифр и буквы «13А», при этом слово «ПАФ» обозначает поверхностно-активную фракцию, а элемент «ПАФ-13А» в целом означает водный раствор полиаминометиленфосфонатов (раствор солей полиамин-N-метилфосфоновой кислоты).

Анализ указанных доводов и словарно-справочных источников информации показал, что слово «ПАФ» закреплено в них в качестве общей лексической единицы русского языка и имеет значение: 1. звукоподражание, обозначающее звук выстрела. 2. употр. в знач. сказуемого. Выстрелил, стрельнул, паф - и заяц упал. Других значений указанного слова коллегией палаты по патентным спорам не обнаружено.

Термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «ПАФ» отсутствует в специальной словарно-справочной литературе в какой-либо области, в том числе в области химии, к которой относятся товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 299317.

С возражением представлены материалы [1], которые представляют собой онлайн словари, один из которых является универсальным русско-английским

словарем, а согласно второму источнику приводится значение толкования слова раf (ПАФ), т.е. речь идет о транслитерации элемента «ПАФ» буквами латинского алфавита и его значении в английском языке. Указанное не позволяет соотнести приведенные источники информации со словом «ПАФ», выполненным в оспариваемом товарном знаке буквами русского алфавита.

Кроме того, целесообразно обратить внимание, что элемент «ПАФ-13А» воспринимаются как единая взаимосвязанная конструкция, поскольку отсутствует цветное или шрифтовое выделение какого-либо буквенного или цифрового знака, а орфографический знак «дефис» носит соединительный характер.

Необходимо отметить, что обозначение «ПАФ-13А» также отсутствует в терминологических словарях в области химии. Что касается специализированной литературы, то коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что в представленных публикациях приводятся разные названия и составы реагента «ПАФ-13А». Так, указываются такие названия как: аминоксфат, полиэтиленполиамин-N-метилфосфоновой кислоты, полиаминометилфосфат, азотфосфорсодержащий полиэлектролит и т.д., что характеризует и разный состав ингибитора (метил-, этилен-, -фосфат, -фосфонат).

Учитывая изложенное, элемент «ПАФ-13А» оспариваемого товарного знака не может быть признан общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой-либо конкретной области науки и техники.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «ПАФ-13А» характеризует товар, указывая на его вид, а также стало общеупотребительным и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное

время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Анализ представленных материалов возражения [2-55] показал, что содержащаяся в них информация в той или иной степени касается продукции компании ОАО «Химпром», осуществлявшего выпуск реагента «ПАФ-13А» в Советском Союзе в промышленных масштабах.

Представленные материалы [в том числе 2-20, 23-35, 37-50] свидетельствуют о том, что первые упоминания о реагенте «ПАФ-13А» в нефтепромысловом оборудовании, появились в специализированной литературе (научно-исследовательские работы, технические условия и технологические регламенты) в 80-е годы. При этом целесообразно обратить внимание на употребление в текстах публикаций кавычек, скобок и других способов выделения обозначения «ПАФ-13А» как названия реагента (каждый источник содержит в той или иной мере пояснение или расшифровку названия реагента «ПАФ-13А»).

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого товарного знака на протяжении более 20 лет являлся единственным производителем реагента «ПАФ-13А» в промышленных масштабах, что подтверждают и документы правообладателя, и документы лица, подавшего возражение. Таким образом, материалы дела свидетельствуют о длительном использовании обозначения «ПАФ-13А», в результате которого обозначение приобрело дополнительную различительную способность, позволяющую потребителю ассоциировать обозначение «реагент ПАФ-13А» непосредственно с определенным юридическим лицом (ОАО «Химпром») как производителем товаров в области химической промышленности.

Необходимо согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что на дату приоритета рассматриваемого товарного знака правообладатель не являлся единственным производителем реагента «ПАФ-13А». Представленные материалы [53-55] свидетельствуют о производстве и реализации еще одной компанией реагента «ПАФ-13А».

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на следующее.

ОАО Химическая компания «Нитон» начало свою деятельность по производству реагента «ПАФ-13А» менее чем за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом представленные документы [53-55] характеризуют объемы поставок, значительно меньшие по сравнению с правообладателем, учитывая производственные мощности и масштаб предполагаемой территории их распространения (Российская Федерация).

Кроме того, целесообразно отметить, что представленные и правообладателем, и лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют о том, что ОАО «Химпром» наряду с производством товара, принимало активное участие в научных исследованиях и разработках, касающихся реагента «ПАФ-13А».

Материалов, которые могли бы свидетельствовать о производстве реагента «ПАФ-13А» иными производителями, с возражением не представлено.

Представленных материалов не достаточно для установления объема, периода выпуска товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми производителями, характера его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида продукции или для индивидуализации товара конкретного производителя), а также оценить восприятие обозначения «ПАФ-13А» специалистами и потребителями в нефтедобывающей промышленности.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленных документов недостаточно для подтверждения длительности использования обозначения «ПАФ-13А» многими производителями в качестве видового названия товара.

Таким образом, отсутствуют основания утверждать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2004) обозначение «ПАФ-13А» напрямую указывало на вид товара или вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Как было указано выше, в представленных публикациях приводятся разные названия и составы реагента «ПАФ-13А». При этом необходимо отметить, что приводится и различное назначение реагента «ПАФ-13А»: ингибитор отложения солей, антинакипин. Целесообразно обратить внимание, что и само лицо, подавшее возражение, указывает, по меньшей мере, несколько вариантов названий и составов продукта: полиаминометиленфосфонат, полиамин-N-метилфосфоновой кислоты и т.д. Кроме того, материалы возражения [например, 24, 37 и т.д.] свидетельствуют о том, что в различных источниках информации название ингибиторов используется как самостоятельный элемент «ПАФ», так и в сочетании с разными числами, а именно, «ПАФ-1», «ПАФ-13», «ПАФ-13А», «ПАФ-41» и т.д.

Изложенное усиливает вывод о том, что товара, который обладал бы едиными характеристиками и назывался «ПАФ-13А», не существовало. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленные материалы не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивых ассоциаций обозначения «ПАФ-13А» с конкретным видом товара, что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно такого товара.

Также, вышеизложенное свидетельствует о том, что представленные материалы, не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя прочной ассоциативной связи обозначения «ПАФ-13А» с производителем товара в лице ОАО Химическая компания «Нитон», что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя при использовании этого знака правообладателем оспариваемой регистрации - ОАО «Химпром».

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «ПАФ-13А» не способно было на дату подачи заявки № 2004715178 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не могло быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения о несоответствии

оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона недоказанными.

От лица, подавшего возражение, 25.12.2012 и 29.12.2012 поступили корреспонденции, согласно которым в процессе рассмотрения возражения необходимо было обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела, поскольку отзыв правообладателя на 25 листах был представлен на заседании коллегии. Однако коллегия палаты по патентным спорам не перенесла рассмотрение по своей инициативе на более позднюю дату. Кроме того, указано на то, что в результате регистрации оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, утратило права на созданную и усовершенствованную им разработку, имеющую более чем 25-летнюю историю. В удовлетворении возражения было отказано, при этом мотивов отказа не объявлено.

Проанализировав указанные доводы, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заседание коллегии может быть перенесено по ходатайству сторон (лица, подавшего возражение, и правообладателя) или по инициативе коллегии при наличии у нее оснований для осуществления переноса. Какого-либо ходатайства о переносе не было заявлено сторонами ни в устном, ни в письменном виде. Представленный отзыв правообладателя был подробно озвучен им на заседании, в связи с чем коллегия не усмотрела наличие оснований для переноса сроков рассмотрения возражения по собственной инициативе.

Кроме того, целесообразно отметить, что представителю лица, подавшего возражение, устно было предложено осуществить перерыв для ознакомления с материалами правообладателя. Представитель лица, подавшего возражение, отказался от предоставления перерыва и указал на готовность осуществить краткий комментарий по документам правообладателя.

Относительно довода о том, что не были объявлены мотивы отказа в удовлетворении возражения, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рассмотрение возражений осуществляется палатой по патентным спорам в административном порядке только в пределах мотивов, приведенных в возражении,

и представленных в рамках рассматриваемого возражения документов обеих сторон.

По результатам коллегиального рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам формируются выводы в форме «резолютивной части». При этом следует отметить, что действующим законодательством не предусмотрено отражение в резолютивной части анализа сущности рассматриваемого дела. Обоснование выводов приводится в заключении коллегии палаты по патентным спорам.

Остальные доводы корреспонденций от 25.12.2012 и 29.12.2012 проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 299317.