

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 10.01.2012. Данное возражение подано ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728381/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009728381/50 на регистрацию словесного обозначения «Теплоконтроль» в качестве товарного знака была подана 11.11.2009 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным, легко запоминается, неповторимо и хорошо узнаваемо.

Роспатентом 29.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728381/50 для всех заявленных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой сложное

слово, состоящее из слов «тепло», «контроль», и в отношении части заявленных товаров, относящихся к теплообменному оборудованию, приборам измерения и регулирования температуры и т.п., поскольку оно указывает на назначение товаров. А в отношении остальных заявленных товаров обозначение является ложным относительно товара и его назначения.

В палату по патентным спорам 11.01.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является компанией-лидером в своей области, интенсивно использует заявленное обозначение на российском рынке уже более 50 лет. Обозначение используется при производстве и продвижении товаров, в документации и рекламных материалах, в сокращенном фирменном наименовании. Продукция заявителя поставляется по всей стране и в большинство стран СНГ, в дилерскую сеть входят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Самары, Владивостока, Новосибирска, Минска, Харькова и т.д.;

- на отмеченных в заключении экспертизы сайтах упомянута продукция «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ», выпускаемая только заявителем, остальные компании являются дилерами заявителя, в том числе ОАО «Теплоконтроль», г. Казань. Последний признает за заявителем его право на товарный знак (имея собственный – «Кт»), на рынке нет конфликтных ситуаций;

- на сегодняшний день заявитель является единственным в СНГ производителем заявленных регуляторов температуры, предназначенных для систем корабельной вентиляции, а также для систем охлаждения дизельных двигателей. До 90-х годов прошлого века похожие регуляторы выпускал еще и завод «Старорусприбор», однако на них отсутствовала маркировка «Теплоконтроль», кроме того, впоследствии они были сняты с производства, и предприятие переориентировалось на производство газового оборудования. В настоящее время заявитель имеет лишь одного конкурента – датский концерн Danfoss, мировой лидер в области систем энергосбережения, но для маркировки своей продукции он

использует другой товарный знак (среди специалистов существует мнение: если необходимо комплексное решение проблемы энергоэффективности домовых систем отопления и ГВС, то это – Danfoss, а если то же самое, но дешевле, то это – ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов», г. Сафоново);

- заявитель является единственным в СНГ производителем термометров манометрических сигнализирующих, имеющих конструкционные особенности, которых нет в манометрических термометрах таких компаний как Wika, Jumo, Manotherm и т.д. (являющихся единственными конкурентами заявителя в данной сфере). Потребителями данной продукции являются все трансформаторные заводы России и СНГ (ООО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Электrozавод», ОАО «Кентаусский трансформаторный завод» и т.д.), практически все металлургические заводы (Северсталь, Западно-сибирский металлургический комбинат), а также некоторые зарубежные АЭС (Бушер, Ирак, Козлодуй, Болгария, Пакш, Венгрия);

- более 50 лет заявитель является единственным производителем гидравлических индикаторов веса. До начала 2000-х годов был еще один производитель идентичного оборудования – фирма «Martin Deckret», США, которую поглотил крупнейший производитель и поставщик нефтесервисного оборудования «Varco»;

- следует отметить, что потребителями заявляемой продукции являются организации, поскольку выпускаемые товары относятся к оборудованию промышленных объектов и инженерным системам (в обычную продажу не поступают и физическими лицами, как правило, не покупаются, в том числе в силу высокой цены – например, один регулятор для обслуживания здания стоит от 20 до 70 тыс. рублей);

- заявителем проводится широкая рекламная кампания: ежегодно технические каталоги направляются в более чем 200 проектных организаций, на отраслевых выставках распространяются каталоги (более 12 выставок в год), отдельный каталог был выпущен к 50-летию юбилею предприятия;

- вследствие активного использования заявленное обозначение в отношении заявленных товаров приобрело дополнительную различительную способность и ассоциируется только с компанией заявителя;

- решение о регистрации обозначения было принято заявителем после неоднократных попыток различных организаций, занимающихся поставками оборудования, выдать себя за Сафоновский завод (даже контентные сайты данных организаций пишутся так, чтобы принять его за сайт заявителя).

Далее в возражении приводятся подробные сведения об использовании обозначения и о хозяйственных взаимоотношениях заявителя (г. Сафоново), ОАО «Теплоконтроль», г. Казань, и ООО «Энерго-Теплоконтроль», г. Казань. Приведен анализ российского и зарубежного рынков оборудования в области регуляторов, измерителей и индикаторов температуры и других тепловых приборов.

Кроме того, заявителем скорректирован объем притязаний – правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров:

07 класс МТУ – регуляторы [части машин]; регуляторы давления [части машин]; регуляторы питьевой воды; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами.

09 класс МКТУ – измерители; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; измерители давления; термометры [за исключением медицинских]; термостаты; термостаты для транспортных средств; устройства теплорегулирующие; индикаторы давления; индикаторы температуры; весы; динамометры, в частности, гидравлические индикаторы веса; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; индикатор давления; индикаторы [электрические]; индикаторы температурные.

11 класс МКТУ – клапаны термостатические [части нагревательных установок]; принадлежности регулировочные для водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные для водопроводного оборудования; фильтры бытовых и промышленных установок.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся производства и реализации продукции ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов» [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в объеме скорректированного перечня товаров.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 16.03.2012 и 17.04.2012, заявителем были представлены дополнительные материалы [2], а также уточнен объем притязаний, а именно, изложена просьба предоставить правовую охрану товарному знаку в отношении следующих товаров:

07 класс МТУ – регуляторы [части машин]; регуляторы давления [части машин].

09 класс МКТУ – термометры [за исключением медицинских]; термостаты; термостаты для транспортных средств; устройства теплорегулирующие; индикаторы давления; индикаторы температуры; гидравлические индикаторы веса.

11 класс МКТУ – клапаны термостатические [части нагревательных установок]; принадлежности регулировочные для водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные для водопроводного оборудования.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.11.2009) заявки №2009728381/50 на регистрацию товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Положения, предусмотренные указанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

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

Заявленное обозначение «Теплоконтроль» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Т» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров:

07 класса МТУ – регуляторы [части машин]; регуляторы давления [части машин].

09 класса МКТУ – термометры [за исключением медицинских]; термостаты; термостаты для транспортных средств; устройства теплорегулирующие; индикаторы давления; индикаторы температуры; гидравлические индикаторы веса.

11 класса МКТУ – клапаны термостатические [части нагревательных установок]; принадлежности регулировочные для водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные для водопроводного оборудования.

Заявленное обозначение является сложносоставным словом. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указанное слово образовано из двух слов «Тепло», «контроль», написанных в одно слово.

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что оба слова являются лексическими единицами русского языка и означают: «тепло» - 1) наречие, в значении сказуемого, например, тепло одет; 2) первая часть сложных терминов, означающих отношение к теплу, теплоте, тепловой энергии (например, теплоемкость, теплорегуляция и т.д.), «контроль» - наблюдение, надсмотр за чем-либо с целью проверки.

Следует отметить, что все товары уточненного перечня относятся к теплообменному, измерительному и регулирующему оборудованию. В этой связи сложносоставное слово из указанных формантов «Теплоконтроль» будет восприниматься потребителями в отношении данных товаров, как указывающее на назначение товаров.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «Теплоконтроль» характеризует товары 07, 09 и 11 классов МКТУ, а именно указывает назначение товаров, т.е. носит «описательный» характер. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Заявителем были представлены материалы [1-2], касающиеся производства и реализации продукции, а также использования обозначения «Теплоконтроль».

Согласно представленным документам ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов» (сокращенное наименование ОАО «Теплоконтроль») имеет более, чем 50-летний опыт производства приборов контроля и регулирования технологических процессов. Основной продукцией предприятия являются: регуляторы температуры, расхода и давления прямого действия; электронные регуляторы температуры и давления, термометры манометрические, термопреобразователи кварцевые, фильтры, термодатчики, клапаны регулирующие. Можно сказать, что некоторые марки выпускаемого оборудования уже стали визитной карточкой завода "Теплоконтроль", например, регуляторы температуры прямого действия, термометры манометрические.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.03.2012, заявителем были представлены образцы продукции на обозрение (фотографии приборов имеются в материалах дела).

Представленные заявителем материалы [1-2] позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «Теплоконтроль», хорошо известен российскому потребителю (см., например, письма потребителей). Так, данные материалы иллюстрируют использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации различных контрольно-измерительных приборов (регуляторы, индикаторы, манометры).

Изложенное позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «Теплоконтроль» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров, указанных в уточненном перечне.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание тот факт, что продукция заявителя относится к товарам производственно-технического назначения, предназначенным для ограниченного круга потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли промышленности.

Что касается ссылки экспертизы на взаимовстречаемость в гражданском обороте продукции заявителя и продукции ОАО «Теплоконтроль», г. Казань, необходимо отметить следующее. Заявителем представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что ООО «Энерго-Теплоконтроль» и ОАО «Теплоконтроль» (г. Казань, ул. В.Кулагина, д. 1) до даты приоритета заявленного обозначения закупали продукцию у заявителя. При этом приводится информация о том, что данные организации уже много лет являются поставщиком продукции заявителя (см., например, письмо № 77 от 28.05.2009).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в объеме уточненного перечня товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 10.01.2012, отменить решение Роспатента от 29.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009728381/50.