

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 11.06.2013, поданное ОАО «Сендаст», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703193, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012703193 с приоритетом от 08.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «ограничители (электричество), регуляторы для защиты от перенапряжения».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «СЕНДАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.04.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойство товаров («сендаст» - [англ. sendust, от названия японского

города Сендай, где этот сплав был впервые изготовлен в середине 30-х годов 20 века, и англ. dust – пыль, порошок, т.к. сплав легко размалывается в порошок] сплав железа с 9,6% кремния и 5,4% алюминия, характеризующийся высокими значениями магнитной проницаемости, электрического сопротивления и твердости. В виде порошка служит основой для производства магнитодиэлектриков. Применяется для сердечников трансформаторов и магнитофонов в радиотехнике, особенно в импульсной аппаратуре, см. Интернет – словари <http://dic.academic.ru>).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что материалы, которые были представлены заявителем в ответ на уведомление экспертизы, не могут быть приняты в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку не содержат соответствующих сведений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.06.2013 заявитель указал, что его продукция воспринимается потребителем как обладающая высокими техническими характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам, высоким качеством и надежностью, а не как сплав железа, кремния и алюминия.

В отзыве также приведены сведения об истории создания ОАО «Сендаст» и его продукции.

Заявитель указывает, что под маркой «СЕНДАСТ» в свое время выпускались износостойкие высококачественные магнитные головки для магнитофонов и аппаратов для слабовидящих и слепых.

С 2004 года под маркой «СЕНДАСТ» выпускаются устройства защиты УЗП1-500 (УЗП1-500-0,13; УЗП1-500-0,26; УЗП1-500-0,4), УЗП1РУ-1000, которые применяются для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений железнодорожной системы автоматики и телемеханики и других устройств.

Заявитель представляет документы, подтверждающие вышеизложенную информацию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- перечень железных дорог и других предприятий, использующих устройства защиты, произведенные ОАО «Сендаст» [1];
- отзывы потребителей продукции, производимой ОАО «Сендаст» [2];
- заключение по результатам эксплуатации ограничителей перенапряжений УЗП!-500 на Свердловской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» [3];
- сертификаты соответствия на устройства защиты от перенапряжений и ограничители перенапряжений нелинейные, выданные ОАО «Сендаст» [4].

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

С учетом даты (08.02.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья.

Как указано выше заявленное обозначение представляет собой слово «СЕНДАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно данным Большой советской энциклопедии (см. Яндекс.Словари, БСЭ - 1969-1978), приведенным в заключении по результатам экспертизы,

заявленное обозначение «СЕНДАСТ» воспроизводит название сплава, характеризующегося высокими значениями магнитной проницаемости, электрического сопротивления и механической твердости. Относится к магнитно-мягким материалам. Сендаст хрупок, легко размалывается в порошок, из смеси которого с диэлектрической связкой прессуют магнитодиэлектрики, применяемые в радиотехнике и технике связи в качестве сердечников трансформаторов и дросселей высокой стабильности. В литом виде применяется для изготовления полюсных наконечников магнитных головок аппаратуры магнитной записи.

Согласно описанию заявленного обозначения, представленного в материалах заявки №20121703193, слово «СЕНДАСТ» характеризует определенный сплав железа, кремния и алюминия, имеющего высокие значения технических характеристик (магнитная проницаемость, электрическое сопротивление и твердость), используемый для производства магнитодиэлектриков.

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012703193 - ограничители перенапряжения и регуляторы для защиты от перенапряжения, используются в электрических установках и электрических сетях, поскольку в электрических сетях часто возникают импульсные всплески напряжения, вызванные коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или иными причинами. Несмотря на кратковременность такого перенапряжения, его может быть достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого замыкания, приводящего к разрушительным последствиям (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой описательное обозначение, указывающее на материал, используемый при производстве товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и определяющий свойства этих товаров.

Что касается представленных материалов [1] – [4], которые, по мнению заявителя, доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования, то все они относятся к производству таких устройств защиты, как ограничители перенапряжения УЗП1-500 и разрядники

УЗП1РУ-1000. При этом отсутствуют какие-либо материалы, подтверждающие, что обозначение «СЕНДАСТ» используется в качестве маркировки этих товаров.

Из представленных материалов следует, что заявленное обозначение используется исключительно как указание на фирменное наименование производителя этих товаров - ОАО «Сендаст».

В силу указанного, представленные материалы не могут выступать в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования до даты подачи заявки.

Резюмируя изложенное, следует признать решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703193 обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2013.