

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 06.03.2008, поданное Открытым акционерным обществом «Пеленг», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005726304/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005726304/50 с приоритетом от 17.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент в виде схематического изображения углового направления (пеленга) и словесный элемент «ПЕЛЕНГ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.12.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 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).

Данное решение обосновано тем, что занимающее в заявленном обозначении доминирующее положение слово «ПЕЛЕНГ» в отношении части товаров, приведенных в заявке, представляет собой термин, характерный для одной из областей деятельности заявителя (геодезия), а в отношении остальной

части товаров, не относящихся к геодезии, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения этих товаров.

В решении экспертизы указано, что «ПЕЛЕНГ» – это угол между направлением на наблюдаемый объект и одной из основных плоскостей, принятых за начало отсчета угловых координат (см. Советский энциклопедический словарь, под ред. А.М. Прохорова, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1986, с.981).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.03.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 10.12.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель исключает из перечня товаров заявки товары «приборы и инструменты геодезические»;
- 2) «ПЕЛЕНГ» – это угол между плоскостью меридиана наблюдателя и вертикальной плоскостью, проходящей через точку наблюдения и наблюдаемый объект (см. БСЭ, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1975, т.19, с.318);
- 3) слово «ПЕЛЕНГ» является термином в области геодезии, навигации, кораблевождения, управления полетами и посадкой самолетов (см. там же, с.319), а приборы такого назначения отсутствуют в перечне товаров заявки;
- 4) обозначение «ПЕЛЕНГ» приобрело различительную способность до даты подачи заявки в результате его использования в составе Белорусского оптико-механического объединения «БелОМО» Центральным конструкторским бюро «Пеленг», правопреемником которого является заявитель, в отношении диапроекторов;
- 5) заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, приведенных в заявке, так как смысловое значение слова «ПЕЛЕНГ» широким

массам населения не известно, и оно ассоциируется с фирменным наименованием заявителя и выпускаемой им продукцией.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке, за исключением товаров «приборы и инструменты геодезические».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц книги «Оптика и люди. История Минского механического завода им. С.И. Вавилова в воспоминаниях современников» – на 6 л. [1];
- письмо о выпуске диапроекторов – на 1 л. [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2009, заявителем были также представлены:

- сведения о регистрации в Российской Федерации товарных знаков «ПЕЛЕНГ» и «Peleng» на имя иных лиц – на 3 л. [3];
- сведения о регистрации в Республике Беларусь товарных знаков «ПЕЛЕНГ» и «Peleng» на имя заявителя – на 3 л. [4];
- копия свидетельства о регистрации в Российской Федерации товарного знака «PELENG» на имя заявителя – на 1 л. [5];
- уведомление Роспатента о регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака «PELENG» ЗАО «Алтек» – на 4 л. [6];
- сведения с Интернет-сайта ЗАО «Алтек» о его товарах, маркированных товарным знаком «PELENG» – на 4 л. [7];
- рекламные буклеты заявителя – 2 шт. [8];
- статья о заявителе из журнала – на 2 л. [9];
- бумажные папки заявителя – 2 шт. [10];
- бланки заявителя – 2 шт. [11];

- визитная карточка – 1 шт. [12];
- справка заявителя о поставке в Россию приборов «Пеленг» в 2008 году – на 1 л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (17.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент в виде схематического изображения углового направления (пеленга) и словесный элемент «ПЕЛЕНГ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Словесный элемент «ПЕЛЕНГ» занимает в заявленном обозначении центральное положение, что обуславливает его доминирование в знаке. Следует также отметить, что несмотря на некоторую графическую проработку шрифтовых единиц он легко читаем, и иных вариантов его визуального восприятия не предполагается. Что касается графического элемента, то он является простым, и его смысловое значение совпадает со смысловым значением словесного элемента – пеленг.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Довод экспертизы о том, что доминирующее в заявленном обозначении слово «ПЕЛЕНГ» представляет собой обозначение, которое является общепринятым термином, обоснован в оспариваемом решении ссылкой на сведения Советского энциклопедического словаря.

Действительно, «ПЕЛЕНГ» – это угол между направлением на наблюдаемый объект и одной из основных плоскостей, принятых за начало отсчета угловых координат (см. Советский энциклопедический словарь, под ред. А.М. Прохорова, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1986, с.981).

Данный довод заявителем не опровергается: в возражении указано, что «ПЕЛЕНГ» – это угол между плоскостью меридиана наблюдателя и вертикальной плоскостью, проходящей через точку наблюдения и

наблюдаемый объект (см. БСЭ, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1975, т.19, с.318), и что слово «ПЕЛЕНГ» является термином в области геодезии, навигации, кораблевождения, управления полетами и посадкой самолетов (см. там же, с.319).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что доминирующее в заявленном обозначении слово «ПЕЛЕНГ» в отношении части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке, например, в отношении части товаров «приборы и инструменты научные, геодезические, для измерения, наблюдения, бинокли», имеющих функцию определять угловое направление на объект (пеленг), представляет собой обозначение, которое является лексической единицей, характерной для указанных выше областей науки и техники, то есть является общепринятым термином.

При этом следует отметить, что к устройствам, которые имеют указанное назначение, относятся различные приборы с функциями визуального, акустического, гидроакустического, теплового пеленгаторов либо радиопеленгатора (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Глоссарий.ру / Словарь по естественным наукам»), то есть существует довольно широкий спектр такого рода устройств и, соответственно, областей науки и техники, в которых они применяются.

Вместе с тем, в отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке, заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление о наличии и у этой части товаров функциональных возможностей определять пеленг, которое не соответствует действительности.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения этих товаров.

Следует отметить, что исключение заявителем из перечня товаров заявки товаров «приборы и инструменты геодезические» не изменяет вышеизложенных выводов.

Что касается доводов заявителя о приобретенной обозначением различительной способности, то следует отметить, что представленные им материалы [1 – 13] не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «ПЕЛЕНГ» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в Российской Федерации стало восприниматься потребителем до даты подачи заявки как обозначение только его конкретных товаров, приведенных в перечне товаров заявки.

Так, материалы [1 – 2] содержат сведения только о выпуске диапроекторов семейства «Пеленг» Рогачевским заводом «Диапроектор» по разработанной Центральным конструкторским бюро «Пеленг» документации. При этом данный конкретный вид товара не приведен в перечне товаров заявки, и, кроме того, в качестве изготовителя этого товара указан не заявитель, а иное лицо – Рогачевский завод «Диапроектор».

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков [3 – 5], следует отметить, что административный прецедент не является источником права российской правовой системы, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в соответствии с нормами права Российской Федерации в каждом конкретном случае. Относительно регистрации в Российской Федерации на имя заявителя товарного знака «PELENG» [5] необходимо также отметить и то, что, в отличие от слова «ПЕЛЕНГ», обладающего определенной семантикой, слово «PELENG» не имеет смыслового значения – является фантазийным (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»).

В силу указанного материалы [6 – 7] о производстве ЗАО «Алтек» товаров по лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака «PELENG» не могут свидетельствовать о приобретении обозначением «ПЕЛЕНГ» различительной способности относительно товаров заявителя.

К тому же материалы [6 – 7], [13] относятся к периоду времени, следующему уже после даты подачи рассматриваемой заявки.

Материалы [8 – 12] не содержат сведений о введении заявителем товаров, маркированных заявленным обозначением, в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты подачи заявки.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

На принятое 19.02.2009 коллегией Палаты по патентным спорам решение заявителем было представлено особое мнение от 25.02.2009. В особом мнении заявителем были повторно изложены мотивы возражения, рассмотренные выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного комментария.

К особому мнению приложены копии следующих документов: свидетельство о регистрации заявителя в качестве юридического лица в Республике Беларусь (на 1 л.), приказ о преобразовании ЦКБ «Пеленг» в ОАО (на 2 л.), сведения о регистрации товарных знаков (на 1 л.) и справка заявителя о производстве продукции с наименованием «Пеленг» (на 1 л.).

Данные документы, наряду с материалами [1 – 13], исследованными на заседании коллегии и проанализированными выше, не подтверждают того, что обозначение «ПЕЛЕНГ» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в Российской Федерации стало восприниматься потребителем до даты подачи заявки как обозначение только его конкретных товаров, приведенных в перечне товаров рассматриваемой заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2008, оставить в силе решение экспертизы от 10.12.2007.