



Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"

## Закрытое акционерное общество "Томский завод электроприводов"

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ISO 9001  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
СООТВЕТСТВУЕТ BS OHSAS 18001

Причальная улица, 14а, г. Томск, Россия, 634024;  
тел. (3822) 530671, 276310, тел./факс (3822) 276312, 276313  
e-mail: [tomzel@tomsk.ru](mailto:tomzel@tomsk.ru), <http://www.tomzel.ru>

06.06.2011г. №

**Председателю правления РОО «Гильдии  
лингвистов-экспертов по документационным и  
информационным спорам»**

**М.В. Горбаневскому**

129164, Москва, а/я 110, РОО ГЛЭДИС

Тел. +7 (903) 769-7179

### ЗАПРОС

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.08.2005г. за №294504 на имя ОАО «Центрсибнефтепровод» был зарегистрирован товарный знак, который представляет собой обозначение «ДВПЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Срок действия регистрации до 03.08.2014г.

ЗАО «ТОМЗЭЛ» использовало указанный товарный знак по лицензионному договору, заключенному с ОАО «Центрсибнефтепровод».

11.12.2010г. Палата по патентным спорам рассмотрела возражения ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504 и признала предоставление правовой охраны данному товарному знаку недействительным полностью.

В обоснование принятого решения Роспатент сослался на п. 1 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначений, не обладающих различительной способностью.

Не согласившись с решением Роспатента ЗАО «ТОМЗЭЛ» подало заявление в Арбитражный суд г. Москвы с требованием признать решение ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам», Роспатент от 11.12.2010г. незаконным.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы под номером А40-28979/11-94-208, судья Ерохин А.П. Следующее судебное заседание назначено на 01.07.2011г.

Просим Вас провести предварительный экспресс-анализ материалов по спорному товарному знаку «ДЭВП», зарегистрированному на основании свидетельства на товарный знак 26.08.2005г. за № 294504 с целью:

1. Определения возможности провести лингвистическую экспертизу. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:

- 1) Существует ли возможность прочтения сочетания букв «ДВПЭ» как единого слова?
- 2) Существует ли возможность рассмотрения сочетания букв «ДВПЭ» как сочетания, имеющего словесный характер?

2. Определения стоимости проводимой экспертизы.

Приложение:

1. Копия Решения Роспатента от 11.12.2010г. – 7л.
2. Копия заявления от ЗАО «ТОМЗЭЛ» в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании решения незаконным от 18.05.2011г. – 7л.
3. Копия ходатайства о назначении экспертизы по делу – 2л.
4. Копия отзыва Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) от 13.05.2011г. № 01/35-269/41 – 7л.
5. Копия Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 294504 «ДВПЭ» - 1л.
6. Копия доверенности № 82 от 02.10.2009г. – 1л.

С уважением,  
Представитель ЗАО «ТОМЗЭЛ»  
по доверенности № 82 от 02.10.2009г.



А.В. Кухаренко

Ex. 04-24/05-16 от 21.12.2010 г.

1/8 и 38.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995.

Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 234-30-58

На № - от 17.08.2010

Наш №2004717289/50(982708)

При переписке просьба ссылаться на номер  
 заявки  патента и сообщить дату получения  
настоящей корреспонденции

✓ ОАО «Магистральные нефтепроводы  
Центральной Сибири»  
ул. наб. р. Ушайки, д. 24  
г. Томск, 634050

ПАЛАТА ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

му РФ

13 ДЕК 2010

№3

**РЕШЕНИЕ**

от «11» 12 2010 г.

Рассмотрено: возражение (заявление) от «17» августа 2010 г.

Общества с ограниченной ответственностью НПО «Сибирский  
Машиностроитель»

(имя или наименование лица, подавшего возражение или заявление)

Вид рассматриваемого возражения (заявления): возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Принято решение: удовлетворить возражение от 17.08.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504 недействительным полностью.

Решение принято по результатам коллегиального рассмотрения возражения (заявления) на заседании «12» октября 2010 г. коллегии палаты по патентным спорам в составе: С.В. Талянский, Е.В. Батищева, М.С. Ступникова.

Приложение: заключение коллегии палаты по патентным спорам на 6 л., в 1 экз.

Руководитель



Б.П. Симонов



*А.С. и И.В.*

Форма № 81 ТЗ ППС-2009  
 018  027  028  802  803  805  807

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (210) Заявка № 2004717289/50(982708) | Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации |
| <input checked="" type="checkbox"/> (220) Дата подачи заявки 03.08.2004  | <input checked="" type="checkbox"/> (111) Номер государственной регистрации 294504                    |
| <input type="checkbox"/> (230) Дата выставочного приоритета              | <input checked="" type="checkbox"/> (151) Дата государственной регистрации 26.08.2005                 |
| <input type="checkbox"/> (320) Дата подачи первой заявки                 | <input type="checkbox"/> Номер международной регистрации  |
| <input type="checkbox"/> (310) Номер первой заявки                       | <input type="checkbox"/> Дата международной регистрации   |
| <input type="checkbox"/> (330) Код страны подачи                         | <input type="checkbox"/> Дата территориального расширения на Российскую Федерацию                     |

Возражение  заявление рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам  
12.10.2010

Состав коллегии палаты по патентным спорам: С.В. Талянский, Е.В. Батищева, М.С. Ступникова

Лица, участвующие в рассмотрении  возражения  заявления:

лицо, подавшее  возражение  заявление (или его представитель) С.В. Бутенко

правообладатель (или его представитель) Ю.П. Марценюк, К.С. Брылякова

представитель владельца международной регистрации

(731) Имя и адрес заявителя (правообладателя, владельца международной регистрации)

Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири",  
634050, г.Томск, ул.наб.р.Ушайки, 24

представитель экспертного отдела ФГУ ФИПС уведомлен, отсутствует

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам

- (210) Заявка № 2004717289/50(982708)
- (220) Дата подачи заявки 03.08.2004
- (230) Дата выставочного приоритета
- (320) Дата подачи первой заявки
- (310) Номер первой заявки
- (330) Код страны подачи

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

- (111) Номер государственной регистрации 294504
- (151) Дата государственной регистрации 26.08.2005

- Номер международной регистрации
- Дата международной регистрации
- Дата территориального расширения на Российскую Федерацию

Возражение  заявление рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам  
12.10.2010

Состав коллегии палаты по патентным спорам: С.В. Талянский, Е.В. Батищева, М.С. Ступникова

Лица, участвующие в рассмотрении  возражения  заявления:

лицо, подавшее  возражение  заявление (или его представитель) С.В. Бутенко

правообладатель (или его представитель) Ю.П. Марценюк, К.С. Брылякова

представитель владельца международной регистрации

(731) Имя и адрес заявителя (правообладателя, владельца международной регистрации)

Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири",  
634050, г. Томск, ул. наб. р. Ушайки, 24

представитель экспертного отдела ФГУ ФИПС уведомлен, отсутствует

1 Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), 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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504, поданное ООО НПО «Сибирский Машиностроитель», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717289/50 с приоритетом от 03.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2005 за №294504 на имя Открытого акционерного общества «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири», г. Томск (далее—правообладатель) в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №294504 представляет собой обозначение «ДВПЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №294504 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, регистрационный № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ДВПЭ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;
- сочетание букв «ДВПЭ» неудобопроизносимо с точки зрения русского языка в силу отсутствия гласных между буквами «Д», «В» и «П»;



— в русском языке отсутствуют слова, начинающиеся с сочетания букв «ДВП-»;

*Вопрос: «Сибмаш»  
тем патв-се ⊖  
факт использования  
обозначения?  
«ДВПЭ»*

кроме того, обозначение «ДВПЭ» использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей. *патв-се оспариваемый  
ПБ ООО «ТехноМашСервис» от 18.12.03г.*

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294504 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. В.И. Даль. Толковый словарь русского языка. Современная версия. «Эксмо-пресс», 2001.

2. Сертификат пожарной безопасности на имя ООО «ТехноМашСервис».

3. *№ 36 от 1.10.2004г.* Счет-фактура и товарная накладная ООО «ТехноМашСервис». *№ 27 от 1.10.04*

4. Доверенность на получения товарно-материальных ценностей.

5. Сертификат пожарной безопасности на имя ООО НПО «Сибирский Машиностроитель».

6. Чертеж шильдика продукции ООО НПО «Сибирский Машиностроитель».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

— словесное обозначение «ДВПЭ» отсутствует в словарно-справочных изданиях, в связи с чем его нельзя отнести к лексической единице русского языка, однако данное обозначение является аббревиатурой и расшифровывается для генераторов высокократной пены как Д – «дымоустойчивый», В – «высокократной», П – «пены», Э – «эжекционный»;

— нормативно-правовая база не содержит требований о том, что словесным обозначением должна быть лексема именно русского языка;

*Справка:  
дата принятия  
ТЗ от 03.08.2004г., т.е.  
ранее 1.10.2004г.*

- в русском языке существуют слова, начинающиеся с трех согласных, например «вздор», «шприц» и др.;
- при этом в оспариваемом знаке присутствует гласная «Э»;
- обозначение «ДВПЭ» состоит из сильных фонем, в связи с чем обладает различительной способностью;
- правообладатель является разработчиком, а его дочернее предприятие – производителем товаров 9 класса МКТУ с обозначением «ДВПЭ»;
- материалами возражения не доказано, что обозначение «ДВПЭ» использовалось разными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки огнетушителей.

К отзыву приложены следующие материалы:

7. Распечатки электронных словарей.
8. Журнал «Патентный поверенный», №4, 2009.
9. Устав ЗАО «ТОМЗЭЛ».
10. Устав ОАО «Центрсибнефтепровод».
11. Информационный отчет и Технические требования к договору НИОКР.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (03.08.2004) заявки №2004717289/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

✓ В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.



К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1 Правил).

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №294504 представляет собой обозначение «ДВПЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Обозначение «ДВПЭ» не имеет характерного графического исполнения и состоит из трех согласных букв русского алфавита и одной гласной буквы в конечной позиции.

С точки зрения русского языка произношение трех подряд согласных букв «ДВП-» крайне затруднительно, даже при наличии в конце гласной буквы «Э».

Подтверждением данного факта является отсутствие слов русского языка со сходным фонетическим рисунком, а именно, отсутствие слов, начинающихся на «ДВП-» [1].

Следовательно, оспариваемый знак сложен для запоминания и воспроизведения, что свидетельствует об отсутствии у него свойств, необходимых и достаточных для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Довод правообладателя о том, что нормативно-правовая база не содержит требований о том, что словесным обозначением должна быть лексема только русского языка, неубедителен, поскольку товарный знак выполнен буквами русского алфавита и его прочтение средним российским потребителем будет осуществляться по правилам русского языка.

Доказательств того, что обозначение «ДВПЭ» приобрело различительную способность и способно выполнять функцию по индивидуализации товаров правообладателя до даты приоритета

