

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 10.12.2010, поданное по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Диалог СовТех» (ООО «Диалог СТ»), Московская обл., г.Протвино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706357/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010706357/50 с приоритетом от 03.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 01.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «СТ» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой сочетание букв, не

имеющие словесного характера и характерного графического исполнения. Представленные заявителем материалы не могут служить доказательством того, что обозначение «СТ» приобрело различительную способность, поскольку в приложенных документах обозначение «СТ» используется только в сочетании со словом георешетки. Обозначение «СТ» характеризует марку решетки и используется совместно с цифрами, характеризующими ее свойства. Обозначение «СТ» широко используется различными производителями георешеток, например, - компанией «ГЕОКОНС», компанией SKM-технологии, Санкт-Петербург, ООО «Геолайн», «ПСК ПРОФИ», ООО ТД «Гекса-Урал» (www.mgeokons.ru, www.skm-tech.ru, www.geoline-list.ru, www.pskprofy.ru, www.ktp-ekb.ru, www.stroyip.ru).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность;
- использование заявленного обозначения совместно со словом «георешетка» обусловлено необходимостью указания на вид товара, о котором идет в речь в представленных статьях, таким образом, в словосочетании «георешетка СТ», слово «георешетка» является указанием на вид товара, а «СТ» - это обозначение, которым маркируется товар;
- обозначение «СТ» используется лишь одним производителем георешеток – ООО «Диалог СТ», все остальные лица, предлагающие к продаже георешетку, маркированную обозначением «СТ», являются распространителями продукции ООО «Диалог СТ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010706357/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- ежегодный справочник Правительства Московской области. Выпуск 7. –М: Морис-Медиа, 2009г. [1];

- журнал «Инновации южного Подмосковья», №2(4) за 2006г. [2];
- журнал «Деловой север» за 2008г. [3];
- сборник «Желтые страницы Москвы» за 2006г. [4];
- журнал «Дорожная держава» №13 за 2008г. [5];
- «Красная линия дороги» (приложение к журналу «Красная линия») №3 за 2007г. [6];
- информационное письмо от Генерального директора ООО «Центр дорожных технологий» [7];
- договор поставки №12/2008 от 14.03.2008 с ЗАО «ГЕОКОНС М», Москва [8];
- дилерский договор о реализации товара третьими лицами №01/1 от 11.01.2010 с ООО «ПСК Профи», г. Ярославль [9];
- агентский договор №01/АГ/2010 от 18.01.2010 с ООО «Промышленный Союз», Санкт-Петербург [10].

На заседании коллегии, состоявшемся 28 марта 2011 года, заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- договор поставки №26/2008 от 05.08.2008 с ЗАО «Нефтемонтажспецстрой», г. Нижневартовск [11];
- договор поставки №11/1/2008 от 10.08.2008 с ООО «Уфа Упаков», г. Уфа [12];
- договор поставки 319/2008 от 03.06.2008 с ГУП «Дорожно-строительное управление №3», г. Владимир [13];
- договор поставки №17/2009 от 24.07.2009 с ООО «ТехноБЭСТ», г. Красноярск [14];
- договор поставки №21/2009 от 16.10.2009 с ООО «Валесстрой», Москва [15];
- дилерский договор о реализации товара третьими лицами №01 от 16.01.2009 с ООО ПКФ «Точка опоры», г. Пермь [16];
- договор поставки №43/2010 от 09.08.2010 с ООО «ПромСервис», Санкт-Петербург [17];
- договор поставки №36/2010 от 20.07.2010 с ООО «Промстрой», г. Тюмень [18];
- договор поставки 27/2010 от 15.03.2010 с ЗАО «Строительная компания ВНСС», г. Ханты-Мансийск [19];

- договор поставки 337/2010 от 21.07.2010 с ОАО «Мостостроительный отряд №34», г. Улан-Удэ [20];
- договор поставки №33/2010 от 17.05.2010 с ООО «Велесстрой», Москва [21];
- распечатки с сайта www.nic.ru относительно доменного имени mgeokons.ru, договор поставки №14.03.2008, заключенный между заявителем и ЗАО «ГЕКОНС М»[22];
- распечатка с сайта www.skm-tech.ru [23];
- распечатка с сайта <http://geoline-list.ru> и товарно-транспортная накладная №321 от 14.12.2010 [24];
- распечатка с сайта <http://pskprofy.ru> и дилерский договор №01/1 от 11.01.2010 с ООО «ПСК «Профи» [25];
- распечатка с сайта www.ktp-ekb.ru [26];
- распечатка с сайта www.stroyip.ru [27];
- выписки с лицевого счета ООО «Дмалог СТ» справка об объемах реализуемой продукции по регионам России [28].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.03.2010) поступления заявки №2010706357/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Заявленное обозначение «СТ» по заявке № 2010706357/50 является словесным, представляет собой сочетание заглавных кириллических букв, не имеющих словесного характера и лишенных каких-либо особенностей графического исполнения, что подтверждает правомерность сделанного экспертизой вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Однако при анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем материалы о приобретении заявленным обозначением различительной способности, анализ которых показал следующее.

Так, согласно сведениям, опубликованным в журнале «Деловой север» за 2008г. [3], производство георешеток под маркой «СТ» заявитель - ООО «Диалог СТ», осуществляет с 2003 года. В других средствах массовой информации [1], [2], [4], [5], [6], датированных ранее приоритета заявленного обозначения, также содержатся сведения о заявителе и о выпускаемой им георешетке «СТ». Кроме того, представлены договоры [8], [11] – [16] заявителя с различными компаниями, согласно которым ООО «Диалог СТ» является поставщиком георешеток марки «СТ». Как следует из представленных договоров, поставки георешеток «СТ» осуществлялись во многие города России, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Красноярск, Владимир, Нижневартовск, Пермь еще до даты приоритета товарного знака. Договоры [17] – [21] свидетельствуют о том, что продукция

заявителя, маркированная заявленным обозначением, поставлялась и после даты приоритета заявленного обозначения.

Относительно доводов экспертизы о том, что обозначение «СТ» широко используется различными производителями георешеток, следует отметить следующее. Заявителем представлены распечатки с сайтов, ссылки на которые указаны в заключении экспертизы. Следует отметить, что компания «ГЕОКОНС М», «ПСК ПРОФИ» и «ГЕОЛАЙН» не являются производителями георешеток «СТ». Указанные компании являются дилерами продукции заявителя, о чем свидетельствуют представленные материалы [8], [9], [22], [24], [25]. Распечатки с других сайтов (www.skm-tech.ru, www.ktp-ekb.ru, www.stroyip.ru) сведений о георешетке «СТ» не содержат.

Таким образом, вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «СТ» использовалось самим заявителем как средство индивидуализации товаров 19 класса МКТУ «георешетки» до даты приоритета (03.03.2010) заявленного обозначения и в результате этого использования приобрело различительную способность.

В отношении другой части заявленных товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники» заявителем не представлено материалов, доказывающих приобретение различительной способности обозначением «СТ».

На основании вышеупомянутого, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товара «георешетки».

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.12.2010, отменить решение Роспатента от 01.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010706357/50.