

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 20.12.2021 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2024, поданное АО «Производственное объединение «Электроточприбор»», Омская обл., г.Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023721276, при этом установила следующее.

СГГ-10

Обозначение «
» по заявке № 2023721276 с приоритетом от 20.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023721276 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящие в состав заявленного обозначения буквы «СГГ», элемент «-», цифра «10» представляют собой простые буквы, цифру и символ, которые не имеют

характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, вследствие чего не обладают различительной способностью являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза проанализировала материалы заявителя, доказывающие, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, и пришла к выводу, что их недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров на территории Российской Федерации.

Вместе с тем в части представленных материалов отсутствует заявленное обозначение в том виде, в котором оно подано на регистрацию, также представленные экспертизе материалы не подтверждают интенсивность использования заявленного обозначения.

Помимо прочего, экспертиза обращает внимание, что часть представленных заявителем документов, содержит сведения, полученные после даты подачи заявки (а именно после 20.03.2023г.). Представленные заявителем дополнительные материалы не содержат достаточных сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, экспертиза приходит к выводу о том, что поступившие материалы не содержат достаточных доказательств того, что заявленное обозначение в том виде, в котором оно подано на регистрацию, приобрело различительную способность, что не дает оснований признать заявленное обозначение охраноспособным.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 11 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2024 возражении на решение Роспатента, а также

дополнениях к нему, заявителем были изложены доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 11 класса МКТУ «светильники, а именно, светильники головные, предназначенные для индивидуального освещения рабочего места»;

- изделие, маркируемое обозначением СГГ-10, является головным светильником, предназначенным для индивидуального освещения рабочего места в шахтах и аналогичных подземных выработках, которые являются опасными по газу и пыли, вследствие чего основное требование к этому изделию – это взрывобезопасность;

- на имя заявителя в отношении светильника СГГ-10 получены Руководство по эксплуатации и Сертификат соответствия;

- заявитель считает, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования, стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей шахтных головных светильников, и не может у них ассоциироваться с другим производителем;

- в частности, данный вывод подтверждается представленными письмами потребителей (ООО «ММК-Уголь», ООО «Шахта «Листвяжная», АО «ВоркутаУголь»);

- светильник СГГ-10 относится к специализированному изделию промышленного назначения, используется шахтерами и горнорабочими, а приобретается службами материального снабжения соответствующих предприятий;

- изделие, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, является промышленным, узкоспециализированным, и потребителями этих изделий могут быть только специалисты предприятий горной и, частично, нефтехимической промышленности, в круг обязанностей которых

входит обеспечение рядовых рабочих безопасным и эффективным оборудованием;

- по причине специфики продукции (шахтных головных светильников), их назначения и узкого круга потребителей, для доказательства приобретенной различительной способности не представляется возможным провести объективные социологические исследования, так как затруднено, а вероятнее всего невозможно, осуществить выборку респондентов, которые бы действительно были потребителями оцениваемого товара;

- заявитель регулярно, начиная с 2009 года, демонстрирует головные светильники СГГ-10 на выставках, что подтверждается представленными фотографиями;

- продукция принимала участие на следующих выставках: в XVII Международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс, 01.06.2021 – 04.06.2021; в 20-ой Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение «PowerexpoAlmaty», Республика Казахстан, г. Алматы, 28.09.2022-30.09.2022, «TatOilExpo-2022» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, МВЦ «Казань Экспо, 31.08.2022 – 02.09.2022;

- для доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения СГГ-10 экспертизе представлены договоры, доказывающие значительные для этого специализированного товара объемы производства и продажи, широкий территориальный охват реализации головных светильников СГГ-10, а также показывающие длительность использования заявленного обозначения СГГ-10 для маркировки этой продукции;

- из договоров и писем от потребителей следует, что поставка светильников СГГ-10 осуществлялась до даты подачи заявки на предприятия следующих российских регионов: Москва, Нижний Новгород, Самара, Владимирская область г. Ковров, Вологодская область г. Череповец,

Краснодар, Ростов-на Дону, Донецкая область г. Краматорск, Пермь, Пермский край г. Соликамск, Ижевск, Оренбургская область г. Бугуруслан, Челябинск, Екатеринбург, ХМАО-Югра, Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Красноярский край г. Дудинка, Хакасия, Иркутск, Улан-Удэ, Чукотская АО г. Анадырь, Хабаровск;

- документы доказывают то, что поставка продукции заявителем осуществлялась по всей территории России: от Краматорска Донецкой области на западе до Хабаровска на востоке; от Краснодара и Ростова на Дону на юге до Воркуты на севере, включая при этом центральную часть России (Москва, Нижний Новгород, Самара, Вологда), а также осуществлялась поставка за рубежи России: Республика Казахстан, Республика Беларусь, Армения;

- договоры и другие документы доказывают, что потребителями светильников СГГ-10 являются крупнейшие российские предприятия: ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ТРАНСНЕФТЬ, ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие;

- сертификат соответствия и письма от предприятий: АО «Сургутнефтегаз», ООО «Юганскнефтегаз» подтверждают, что в 2009 году заявитель осуществлял производство светильников СГГ-10;

- все представленные документы, в совокупности, доказывают, что производство светильников СГГ-10 началось в 2007 году и продолжается непрерывно до настоящего времени;

- информация об объемах производства светильников СГГ-10, указанная в несколько тысяч штук ежегодно, а также в виде поставок в размере десятков, либо сотен штук светильников, не может оцениваться как незначительные объемы, поскольку эти цифры необходимо сопоставлять с численностью работников соответствующего предприятия, а также с гарантированным сроком эксплуатации светильников не менее 3-х лет;

- по аналитическим данным маркетинговой службы заявителя доля рынка светильников головных СГГ-10, изготовленных заявителем в разные годы колебалась от 20% до 60%;

- таким образом, вышеизложенные доводы и представленные документы доказывают тот факт, что заявленное обозначение до даты подачи заявки было знакомо потребителю и воспринималось им как обозначение, предназначенное для индивидуализации головных светильников СГГ-10, изготовленных заявителем, следовательно, заявленное обозначение «СГГ-10» характеризуется приобретенной различительной способностью и может быть зарегистрировано на имя заявителя товарным знаком;

- заявленное обозначение состоит из сочетания букв и цифр, и охрана знака испрашивается в целом, на соединение равнозначных элементов в единое выражение «СГГ-10», в отношении которого отсутствует необходимость использования идентичной маркировки другими производителями;

- после истечения срока действия патентной защиты у производителя отсутствуют способы сохранения репутации светильников СГГ-10 как высококачественной продукции;

- регистрация обозначения «СГГ-10» в качестве товарного знака на имя заявителя (производителя) позволит защитить продукцию от подделок, и защитить потребителя от недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ «светильники, а именно, светильники головные, предназначенные для индивидуального освещения рабочего места».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сертификаты соответствия;
2. Руководство по эксплуатации на изделие «Светильник головной СГГ-10»;

3. Технические условия на изделие «Светильник головной СГТ-10» ТУ 3146-031-71064713-2006;

4. Технические условия на изделие «Светильник головной СГТ-10» ТУ 27.40.21 -031-71064713-2020;

5. Справка о выпуске продукции с 2012 по февр. 2023 гг.;

6. Фотографии с выставок, 2009 - 2022 гг.;

7. Информация о патенте RU 67227 на полезную модель «Светильник шахтный головной», выданный по заявке с датой подачи 25.05.2007г., патентообладатель - Производственное объединение «Электроточприбор», Омск;

8. Договоры на поставку продукции с ООО «Комплектная поставка», г. Москва;

9. Договоры на поставку продукции с ООО «ИСО», г. Москва;

10. Договор на поставку продукции с ООО «СпецСитиСтрой», г. Москва;

11. Договор на поставку продукции с ПАО «Первая Грузовая Компания», г. Москва;

12. Договор на поставку продукции с ООО «БГРП» г. Москва;

13. Договор на поставку продукции с АО «Инфотек-Балтика», г. Москва;

14. Договор на поставку продукции с ЗАО «Точка Опоры Промэлектросвет», г. Москва;

15. Договор на поставку продукции с ООО «ГК «Север», г. Москва;

16. Договор на поставку продукции с ООО «Светлый город», г. Москва;

17. Договор на поставку продукции с ООО «ДАРИТАН», г. Москва;

18. Договор на поставку продукции с ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров, Владимирской области;

19. Договор на поставку продукции с ООО «НТП «Стеле», Вологодская область;

20. Договор на поставку продукции с ООО «Нефтехиммашсервис», г. Самара;
21. Договор на поставку продукции с ООО «ТД «Тоledo», г. Нижний Новгород;
22. Договор на поставку продукции с ООО «ТД «Тоledo», г. Ростов-на-Дону;
23. Договор на поставку продукции с ООО «ТрейдИнвест», г. Казань;
24. Договор на поставку продукции с ООО «Инстройгаз», г. Пермь;
25. Договор на поставку продукции с ООО «Тиссен Шахтбау», г. Соликамск, Пермский край;
26. Договор на поставку продукции с ООО «Чемпион», г. Бугуруслан, Оренбургская область;
27. Договор на поставку продукции с ООО «ЭнергоТехКомлект», Республика Башкортостан;
28. Договор на поставку продукции с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Удмуртская Республика, г. Ижевск;
29. Договор на поставку продукции с АО «103 Арсенал», Республика Мордовия, г. Саранск;
30. Договор на поставку продукции с ООО «Энергия», г. Екатеринбург;
31. Договор на поставку продукции с ООО «Акортес», г. Екатеринбург;
32. Договор на поставку продукции с ООО «Светотехника», г. Екатеринбург;
33. Договоры на поставку продукции с ООО «Оптовая компания «СПЕЦОДЕЖДА-А», г. Екатеринбург;
34. Договоры на поставку продукции с ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;
35. Договор на поставку продукции с ООО «Полном», г. Омск;
36. Договор на поставку продукции с ООО «Торговый Дом «Сибирь», г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс;

37. Договор на поставку продукции с ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск Красноярский край;
38. Доп. соглашение к договору поставки продукции с ООО «СУЭК-Хакасия», г. Черногорск Республика Хакасия;
39. Договор на поставку продукции с ООО «РегионСтройКомплект», г. Иркутск;
40. Договор на поставку продукции с ООО «Сибинструмент», г. Иркутск;
41. Договор на поставку продукции с ООО «Белур», г. Иркутск;
42. Договор на поставку продукции с ООО «Солнце», г. Улан-Удэ;
43. Договор на поставку продукции с ООО «Рудник Валунистый», г. Анадырь Чукотский автономный округ;
44. Договор на поставку продукции с ООО «ТД «ВТР», г. Хабаровск;
45. Договор на поставку продукции с ЧП «ТИМЕЛ», г. Краматорск, Донецкая обл.;
46. Договор на поставку продукции с ТОО «ЦентрОптСнаб», г. Караганда, Республика Казахстан;
47. Договор на поставку продукции с ТОО «Шахтстроймонтаж Limited», г. Караганда, Республика Казахстан;
48. Договор на поставку продукции с ЧП «ЛЕДБЕЛ», г. Минск, Республика Беларусь;
49. Договор на поставку продукции с ООО «ЭМ-ИМПОРТ», г. Ереван, Республика Армения;
50. Письма потребителей продукции;
51. Товарные накладные, платежные поручения, банковские выписки и счета-фактуры;
52. Договоры поставки продукции, спецификации к договорам, товарная накладная, платежное поручение с ООО «СИСТЕМА», г. Омск;
53. Копии страниц книги «Электроточприбор»: ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ», Омск, 2011;

54. Копии страниц каталога «Производственное объединение «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР», 2011 г.;

55. Копии страниц каталога «Омская область. На рубеже тысячелетий», 2001 г.;

56. Копии страниц каталога «производственное объединение «ЭЛЕКТРОТОПРИБОР». Приборы для добывающих отраслей»;

57. Скриншот страницы с маркетплейса Wildberries с предложением о продаже светильника СГГ-10;

58. Скриншот страниц с маркетплейса Wildberries, с публикацией отзывов;

59. Скриншот страницы с сайта компании ООО «Проактивная динамика», адрес ссылки <https://ooproactivedynamics.com>, раздел «Услуги»;

60. Соглашение об обеспечении участия в выставке и приложения к нему;

61. Соглашение №ВС-51 от 13.09.2022 о предоставлении комплексной услуги по организации участия субъекта малого и среднего предпринимательства в международном выставочно-ярмарочном мероприятии за пределами территории Российской Федерации на коллективном стенде и приложения к нему.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (20.03.2023) поступления заявки №2023721276 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023721276

СГГ-10

заявлено обозначение « », состоящее из трех заглавных букв русского языка «СГГ», выполненных стандартным шрифтом, дефиса и цифр «10». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ «светильники, а именно, светильники головные, предназначенные для индивидуального освещения рабочего места».

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение

СГГ-10

« » состоит из заглавных букв русского языка «СГГ», не имеющих

словесного характера и характерного графического исполнения, и цифры «10», выполненные стандартным шрифтом через дефис.

Вышеуказанные элементы обозначения не образуют какую-либо оригинальную запоминающуюся композицию, которая могла бы формировать в сознании потребителя самостоятельный цельный образ, способный идентифицировать товары и услуги, отличать одного производителя (лица оказывающего услуги) от другого.

Таким образом, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака

СГГ-10

обозначение « », не обладает признаками оригинальности и запоминания, в силу чего признается коллегией как не обладающее различительной способностью ввиду отсутствия каких-либо факторов, способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем, коллегией были изучены представленные заявителем документы (1-15), анализ которых показал следующее.

Акционерное общество «Производственное объединение «Электроточприбор» - одно из крупнейших предприятий России, выпускающее электроизмерительную технику, приборы и светильники для горнодобывающих отраслей и т.п., обладающее статусом «Лидер российской Экономики», имеющее производственные возможности и продолжающее традиции советского предприятия Омского Производственного объединения «Электроточприбор» (см. сайт <https://etpribor.ru/>, раздел: Информация. История; сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроточприбор>, сайт <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Электроточприбор> и другие).

Из представленных источников информации следует, что заявитель до даты приоритета заявленного на регистрацию в качестве товарного знака выпускал и распространял изделие, а именно головной светильник, маркированный элементами «СГГ-10», предназначенный для

индивидуального освещения рабочего места в шахтах и аналогичных подземных выработках.

Согласно приложенным к материалам возражения сведениям (1-5), на указанную продукцию заявителем были получены разрешительные документы (сертификаты соответствия, разрешения на применение, руководства по эксплуатации, технические условия и т.д.), позволяющие осуществлять производство и реализацию головного светильника, сопровождаемого элементами «СГГ-10» в соответствии с установленными требованиями и стандартами качества, безопасности и экологичности. Представленные две фотографии продукции за 2007 и 2022 демонстрируют маркировку товара на головных светильниках.

Представленные документальные сведения (договоры, бухгалтерские данные, каталоги, письма потребителей) (8-45, 50-56) позволяют коллегии утверждать, что до даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2023721276 головной светильник, маркированный элементами «СГГ-10», поставлялся различным лицам и упоминался в печатной продукции (каталогах, книгах).

Приложенная справка от заявителя за подписью генерального директора (5) демонстрирует непрерывное производство светильника головного СГГ-10 с 2012 г. по январь-февраль 2023 гг.

Таким образом, действительно головной светильник «СГГ-10» присутствовал и распространялся на российском рынке до даты приоритета заявки №2023721276.

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что, несмотря на специфику рассматриваемого товара, применяемого в отношении узкоспециализированного круга людей, представленных документов недостаточно для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

Так, в настоящее время представленный заявителем патент (7) на светильник шахтовый головной не действует, что дает право другим хозяйствующим субъектам производить данный товар.

Коллегия обращает внимание, что в представленных письмах потребителей (50) указана информация, что начиная с 2011 года, различные компании приобретали у заявителя светильники СГГ-10. Вместе с тем, из указанных писем невозможно установить какой объем производимой заявителем продукции и в какое время поставлялся компаниям. На представленных фотографиях с выставок невозможно разглядеть маркировку экспонируемого товара.

Представленные заявителем документы (46-49, 61) не могут быть учтены при рассмотрении данного возражения, поскольку они не относятся к территории Российской Федерации.

В представленных соглашениях об участии в выставках (60, 61) отсутствует указание на заявленное обозначение, в связи с чем данные документы не могут быть учтены в рамках данного возражения.

Кроме того, к материалам дела заявителем не были представлены доказательства, относящиеся к затратам на рекламу для понимания информированности данного обозначения потребителями, а также результаты социологических опросов, свидетельствующие о стойкой ассоциативной связи между заявленным обозначением по заявке №2023721276 и производителем товаров, то есть заявителем.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии у заявленного обозначения достаточной различительной способности, ввиду чего нет оснований для удовлетворения настоящего возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2024.