

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Спецнефтемаш" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023803606, при этом установила следующее.

Заявка №2023803606 на регистрацию обозначения

СПЕЦНЕФТЕМАШ

« » была подана на имя заявителя 26.10.2023 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 35, 36, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023803606 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «СПЕЦНЕФТЕМАШ», где: - «СПЕЦ» - общепринятое

сокращение- специализированное, специальное (см. например: <http://www.sokr.ru/>); - «НЕФТЕМАШ» - общепринятое сокращение- нефтяное машиностроение (см. <http://www.sokr.ru/>), характеризует заявленные товары и услуги, указывая на свойства и назначение, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, а 06.06.2025 дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- разделение словесного обозначения «СПЕЦНЕФТЕМАШ» на отдельные словесные единицы недопустимо, так как словесный элемент заявляется как неделимая словесная единица фантазийного характера;

- ООО «Научно-производственное объединение «Спецнефтемаш» осуществляет деятельность с 2014 года под одноименным обозначением и использует его при оформлении документов, маркировке продукции, заключении договоров;

- ООО «НПО «Спецнефтемаш» осуществляет производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (25.29 ОКВЭД), производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве (22.23 ОКВЭД), производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производством радиаторов и котлов центрального отопления, производством радиаторов, производством котлов центрального отопления, производством паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, производством паровых котлов и их частей, производством металлических бочек и аналогичных емкостей, производством гидравлического и пневматического силового оборудования, производством гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей, производством прочих насосов и компрессоров, производством арматуры трубопроводной (арматуры);

- ООО «НПО «Спецнефтемаш» в том числе были заключены договоры с другими странами, в частности с Казахстаном, с Белоруссией;

- компанией были затрачены средства на рекламу и создание рекламной

продукции, а также брендированных вещей. Так, на здании компании имеется логотип компании;



- заявителю принадлежит знак « » по свидетельству №776986;
- обозначение «СПЕЦНЕФТЕМАШ» за длительный период его использования приобрело различительную способность среди потребителей, является фирменным наименованием заявителя;
- все оборудование на предприятии маркируется обозначением «СПЕЦНЕФТЕМАШ»;
- заявитель представляет сведения поискового запроса «СПЕЦНЕФТЕМАШ» в сети Интернет и отзывы покупателей;
- словесный элемент «СПЕЦНЕФТЕМАШ» не является общепринятой аббревиатурой, отсутствует в общедоступных словарных источниках и Интернет-версиях словарей, справочниках и энциклопедиях.

Заявитель представил документы, указанные в возражении:

1. Договор о подготовке дизайна фирменной продукции;
2. Договор поставки в Белоруссию ООО Буссот;
3. Договор поставки в Казахстан ТОО Емир-Ойл;
4. Договор поставки в Казахстан ТОО НДФЗ;
5. Каталог Емкостного Оборудования 2021г.;
6. Макет дизайна фирменного пледа с логотипом;
7. Макет фирменного календаря;
8. Приложение 1 к общему договору об оплате каталогов;
9. Расходы предприятия на рекламу;
10. Счет на оплату каталогов;
11. Счет на оплату пледов;
12. Фото здания с логотипом Спецнефтемаш;
13. Фото оборудования с логотипом;
14. Договор на услуги удостоверяющего центра;

15. Договор на проведение инспекционного контроля;
16. Договор на разработку веб-сайта;
17. Договор на поставку рекламно-сувенирной продукции;
18. Договор поставки от 13.06.2023;
19. Договор поставки «GRAF Кольцов»;
20. Договор поставки ООО «Тюлячинский трубный завод»;
21. Договор поставки от 20.04.2023;
22. Образцы визитки и гравировки термоса, ручки;
23. Приложение к договору № 5к-21 о согласовании внешнего вида товара;
24. Реестр документов «Поступление»;
25. Счета на оплату сувенирной продукции, каталога, обложки;
26. Договор поставки от 25.06.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (26.10.2023) заявки № 2023803606 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

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).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

СПЕЦНЕФТЕМАШ

Заявленное обозначение « _____ » по заявке №2023803606 является словесным, выполнено стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении широкого перечня товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 35, 36, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 29.11.2024 заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «СПЕЦНЕФТЕМАШ», где: - «СПЕЦ» - общепринятое сокращение- специализированное, специальное (см. например: <http://www.sokr.ru/>); - «НЕФТЕМАШ» - общепринятое сокращение- нефтяное машиностроение (см. <http://www.sokr.ru/>), характеризует заявленные товары и услуги, указывая на свойства и назначение, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее - Рекомендации № 39), указано, что заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого

словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети «Интернет».

Коллегия отмечает, что согласно многолетней практике Роспатента несколько слов образуют единый элемент товарного знака только в случае, если они представляют собой устойчивое словосочетание (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизм (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020, от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение состоит из частей «СПЕЦ» и «НЕФТЕ» и «МАШ», где согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) словесная часть «СПЕЦ» - это (неол. офиц.), сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значениях 1) специальный, напр. спецодежда, спецставка; 2) специалист, напр. военспец (военный специалист). «НЕФТЕ» — первая часть составных слов в знач. нефть, из нефти, напр.: нефтедобыча, нефтегрузы, нефтелавка, нефтетопливо и т. п. «МАШ» - первая часть сложных слов. Вносит значение «машинный».

Таким образом, заявленное обозначение «СПЕЦНЕФТЕМАШ» может восприниматься как сокращённое название предприятий или организаций, связанных с специальным нефтяным машиностроением.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение прямо указывает на характеристику испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ (которые представляют собой металлы обычные и их сплавы, материалы металлические строительные; сооружения передвижные металлические; тросы и проволока из обычных металлов неэлектрические; мелкие металлические и

скобяные изделия; контейнеры металлические для хранения и транспортировки), 07 класса МКТУ (которые представляют собой машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), товаров 09 класса МКТУ (которые представляют собой приборы и инструменты научные, исследовательские, для измерения, тестирования; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура и инструменты для передачи, обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, компьютерное программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; компьютеры и компьютерные периферийные устройства; роботы), товаров 11 класса МКТУ (которые представляют собой устройства и установки для отопления, охлаждения, получения пара), испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ (которые представляют собой рекламу, реализацию и продвижение товаров; услуги управления бизнесом), услуг 36 класса МКТУ (которые представляют собой услуги в сфере финансов), испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ (которые представляют собой услуги в области строительства), услуг 39 класса МКТУ (услуги транспортные; упаковывание и хранение товаров), услуг 40 класса МКТУ (обработка материалов), испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ (которые представляют собой услуги научные и технологические и относящиеся к ним исследования и разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным исследованиям и промышленному дизайну) указывая на их свойства и назначение.

Также коллегией принято во внимание, что в товарном знаке



заявителя» » по свидетельству №776986, правовая охрана которому, предоставлена, в том числе, в отношении испрашиваемых к регистрации товаров и услуг, элемент «СПЕЦНЕФТЕМАШ» выведен из правовой охраны. Решение о

регистрации данного товарного знака не оспаривалось ранее заявителем.

В своем возражении заявитель ссылается на документы, представленные в материалы возражения [1-28], которые, по его мнению, доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

Следует отметить, что представленный договор поставки [28] датирован 25.06.2024, что является датой после приоритета заявки №2023803606, в связи с чем не может быть принят в качестве доказательства.

Договоры [2-4] касаются поставок продукции в иные государства (Белоруссию, Казахстан), не подтверждают приобретение различительной способности на территории Российской Федерации.

Представленные в материалы дела договоры о поставках [18, 22] не содержат сведения о товарах, маркированных обозначением «СПЕЦНЕФТЕМАШ».

Довод заявителя о том, что все оборудование на предприятии маркируется обозначением «СПЕЦНЕФТЕМАШ», является голословным и не подтверждается документально.

Договоры на изготовление полиграфической продукции, сувениров, сведения о рекламе и продвижении продукции, в отсутствие фактических сведений о реализации заявителем продукции (об оказанных услугах) под обозначением «СПЕЦНЕФТЕМАШ» не являются доказательством приобретения различительной способности заявленного обозначения.

Также коллегия отмечает, что во всех представленных документах (результаты поисковых запросов, отзывы потребителей) обозначение «СПЕЦНЕФТЕМАШ» используется в качестве указания фирменного наименования заявителя, а не как средство индивидуализации продукции. Указание наименования производителя на продукции является обязательным. Это требование законодательства, обеспечивающее прозрачность и информированность потребителей. Наименование производителя указывается на этикетке или упаковке товара и помогает потребителю узнать, кто изготовил данный продукт и где он был произведен. Вместе с тем, фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, а не самой продукции.

Знание потребителями конкретного производителя, а также лица, подавшего заявку, или правообладателя не является условием или критерием различительной способности товарного знака, поскольку на основании пункта 34 Правил 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.

В материалы возражения не представлено сведений об использовании заявленного обозначения заявителем по отношению к каждой заявленной в перечне позиции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности следует признать недоказанным.

Таким образом, вывод экспертизы о неохраноспособности заявленного обозначения в целом, а также, что представленные заявителем материалы не подтверждают степень информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, следует признать правомерным. Из чего следует, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2024.