

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, рассмотрела возражение от 24.12.2012, поданное компанией Эс.Пи.Эм.Флоу Контрол, Инк., корпорация штата Техас, США (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716472, при этом установлено следующее.

Обозначение «SPM» по заявке №2011716472 с конвенционным приоритетом от 05.05.2011 было подано 26.05.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 12 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено буквенное сочетание «SPM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716472.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой простые буквы латинского алфавита, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

В заключении также отмечено, что заявитель не представил дополнительных материалов для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

В палату по патентным спорам 24.12.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, несмотря на то, что состоит из трех символов стандартного нестилизованного шрифта, может восприниматься потребителем как изобразительное обозначение ввиду особого подбора символов - комбинации трех символов, располагающихся друг за другом, без пробелов, причем символ «S» не имеет аналогов в русском алфавите;

- с точки зрения, как русского, так и английского языков буквосочетание «SPM» фонетически обладает различительной способностью, оно легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания «эс-пи-эм», удовлетворяющего критериям, применяемым при экспертизе словесных обозначений;

- вопрос о том, что есть «словесный характер» и «слово» до сих пор окончательно не решен, что признается специалистами в области лингвистики;

- охраноспособность обозначений, подобных заявленному («HP», «ТНК», «BMW», «BP», «LG», «GCN» и других), уже неоднократно признавалась экспертизой;

- заявленное обозначение приобрело определенную известность и дополнительную различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

В возражении также приведены ссылки на теоретические исследования российских лингвистов в области определения понятия слова.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии сертификатов соответствия на арматуру промышленную трубопроводную (клапаны обратные, клапаны предохранительные), задвижки дисковые и пробковые [1];
- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение арматуры промышленной трубопроводной для системы манифольд, соединения трубопроводов, трубы [2];
- материалы из Интернета о буровом оборудовании SPM [3];
- фотографии с изображением товаров (труб, соединений трубопроводов), маркированных заявленным обозначением [4];
- affidavit уполномоченного представителя заявителя по интеллектуальной собственности [5];
- копия affidavit руководителя дочерней компании заявителя Specialised Petroleum Manufacturing Limited («SPM Aberdeen») с переводом [6];
- копии инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования [7];
- копии сертификатов соответствия на гидравлические насосы [8];
- копии листов таможенных деклараций [9];
- копия представительского соглашения по реализации оборудования под знаком «SPM» [10];
- копия письма компании НОРД-СПМ о распространении и продажах товаров в Российской Федерации [11];
- копии брошюр и каталогов [12].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с учетом представленных документов, подтверждающих его приобретенную различительную способность.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (26.05.2011) заявки №2011716472 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «SPM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного обозначение «SPM» не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Анализ материалов [1] – [13], представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения «SPM» в отношении заявленных товаров и услуг показал следующее.

Из вышеуказанных материалов следует, что с 2008 года на территории Российской Федерации через российского представителя заявителя - ООО «НОРД-СПМ», г. Тюмень, продвигалась продукция, производимая заявителем. Основными группами продукции, распространяемой на рынке России, являются следующие товары: конические вентили, шарнирные соединения, трубопроводы, обратные клапаны, Т-образные сочленения, V-образные сочленения, отводящие трубопроводы; перепускные каналы, насосы высокого давления и их компоненты – жидкостные головки и приводные части насосов, запасные части насосов (клапаны, седла клапанов, манжеты, плунжеры. С 2008 по 2011 годы общая стоимость вышеуказанных товаров, реализованных на территории Российской Федерации, составила 7,897 млн. долларов США, при этом территория реализации этих товаров включает различные регионы Российской Федерации, на территории которых располагаются предприятия, осуществляющие добычу и переработку нефти и газа (Тюменская, Оренбургская области, Красноярский край, Татарстан и др.) [11].

В подтверждение указанного заявителем представлены соглашение о представительстве [10], в котором, в частности, указано, что продукция заявителя маркируется товарным знаком «SPM», выполненным заглавными буквами, который идентифицирует всю продукцию заявителя.

Кроме того, заявителем представлена техническая документация [7], [12], в которой использовано заявленное обозначение «SPM», сертификаты соответствия на товары, производителем которых является заявитель [1], [8], разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору на применение арматуры промышленной трубопроводной, соединений трубопроводов, труб [2], а также таможенные декларации [9], подтверждающие поставки указанных товаров на территорию Российской Федерации до даты подачи заявки №2011716472 на регистрацию товарного знака. Заявитель также представил фотографии [4] труб и соединений труб, маркированных заявленным обозначением, материалы из сети Интернет, рекламные проспекты и брошюры [3], [12].

Совокупность представленных материалов позволяет сделать вывод о том, что в отношении товаров 06 класса МКТУ (*трубы, трубопроводы металлические и фитинги металлические для них; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. с ручным управлением; колена, отводы металлические для труб, трубопроводов; уплотнители металлические для металлических сгонных муфт; зажимы металлические; муфты сгонные металлические; заглушки, пробки металлические; задвижки металлические; цементировочные головки металлические*), 07 класса МКТУ (*вентили/клапаны [части машин]; вентили/клапаны для насосов; гидравлические вентильные приводы; пневматические вентильные приводы; устройства подачи шаровых уплотнителей для вставки шаровых уплотнителей в скважины во время гидравлического разрыва пласта; пневматические устройства для установки сгонных муфт; насосы; части, детали плунжерных насосов, а именно, плунжеры, плунжерные набивки/уплотнители и седла; части, детали машин для разработки нефтяных скважин, месторождений, а именно, запорные клапаны/вентили, шаровые клапаны/вентили, контрольные, обратные клапаны/вентили, крановые клапаны/вентили, пробковые краны, поплавковые клапаны/вентили, дроссельные заслонки и коллекторные промышленные насосы, части, детали насосов и клапанов, вентилей, фитинги и фланцы труб, трубопроводов*) и 09 класса МКТУ (*контрольные, управляющие клапаны, вентили, приспособления для регулировки потока газов и жидкостей; безопасные вентили/клапаны для перекрытия напора при строительстве скважин*) заявленное обозначение «SPM» приобрело на

территории Российской Федерации различительную способность в результате использования в качестве товарного знака заявителя.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что продукция, маркированная заявленным обозначением, относится к товарам производственно-технического назначения, предназначенным для специалистов, которым хорошо известны изготовители продукции, используемой в нефтегазовой промышленности.

В отношении других товаров и услуг никаких документов, подтверждающих приобретенную на дату приоритета различительную способность заявленного обозначения в результате его использования, заявителем не представлено.

Таким образом, с учетом представленных документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, обозначение «SPM» в отношении вышеуказанной части товаров может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.12.2012, отменить решение Роспатента от 24.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011716472.