

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 15.09.2016, поданное ООО «Балтийские технологии», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564532, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012744345 с приоритетом от 19.12.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.02.2016 за №564532 на имя ООО «ЦЕЛЕР», Самарская обл., с. Сырейка (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ «пластические материалы, а именно мастики».

Товарный знак по свидетельству №564532 представляет собой обозначение

Пластизольная мастика **Ч-5-А**

, включающее сочетание букв «Ч» и «А» с цифрой «5» и не охраняемые словесные элементы «Пластизольная мастика», выполненные стандартным шрифтом буквами русского языка.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №564532 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак полностью состоит из не охраняемых элементов, поскольку элемент «Ч-5-А» также

как и словесные элементы «Пластизольная мастика», не обладает различительной способностью, так как не имеет характерного графического исполнения и словесного характера.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что маркировка «Ч-5-А» ассоциируется у потребителей не с конкретным производителем продукции - правообладателем товарного знака (ООО «ЦЕЛЕР»), а скорее с изоляционным материалом определенного вида, в силу чего данное обозначение лишь характеризует товар, в том числе указывает на его вид и назначение.

В возражении также указано, что правообладатель не является единственным производителем и поставщиком пластизольной мастики, маркируемой обозначением «Пластизольная мастика Ч-5-А», в подтверждение чего приведены ссылки на сертификаты соответствия, полученные лицом, подавшим возражение, на «Пластизольную мастику Ч-5-А» со сроком действия с 26.04.2011 по 25.04.2014, и договоры поставки за период с 2011 по 2015 годы.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564532 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- сертификаты соответствия [1];
- справка об объеме реализованной продукции «Мастика пластизольная Ч-5-А» в 2011 -2016 годах [2];
- договоры поставки [3];
- письма потребителей (ОАО «Славнефть», ОАО ТНК-ВР Холдинг, ООО «Монтаж люкс», ООО «Компаньон», ООО «ПНГ-Нефтепромсервис», ООО «Покровское») [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 15.09.2016 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что мастика, маркированная оспариваемым товарным знаком, производилась и реализовалась правообладателем достаточно длительное время до

даты приоритета товарного знака (с 2006 года), в результате чего это обозначение приобрело различительную способность в качестве товарного знака правообладателя.

Правообладатель ссылается на документы, которые были представлены им в подтверждение приобретенной различительной способности обозначения

Пластизольная мастика **Ч-5-А**

, на основании которых было принято решение о регистрации товарного знака по свидетельству №564532.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №564532.

Лицо, подавшее возражение, было уведомлено о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, однако участия в заседании коллегии не приняло.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.12.2012) оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

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

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №564532 содержит словесные элементы «Пластизольная мастика» и буквенно-цифровой элемент «Ч-5-А».

Словесные элементы «Пластизольная мастика» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается элемента «Ч-5-А», то он представляет собой сочетание букв и цифры, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

Вместе с тем, в деле заявки №2012744345 присутствуют документы, на которые ссылается правообладатель, включающие санитарно-эпидемиологические заключения, технические условия, заключение по результатам испытаний, письма потребителей, договоры поставки продукции, фотографии упаковок мастики, представленные им в доказательство приобретенной различительной способности в результате использования в отношении товаров 01 класса МКТУ «пластические материалы, а именно мастики».

Представленные материалы и документы свидетельствуют, что фактическая деятельность по производству и реализации мастики, маркированной оспариваемым товарным знаком, правообладателем была начата в 2006 году.

В январе 2006 года были утверждены разработанные правообладателем Технические условия ТУ 2241-008-48151375-06 «Мастика пластизольная 2-х компонентная марки Ч-5-А». По результатам испытаний мастики «Ч-5-А» производства ООО «ЦЕЛЕР» в 2006 году было получено заключение ООО «Научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации объектов ТЭК», согласно которому данная мастика была рекомендована для герметизации втулок при

их установке внутри труб с внутренним антикоррозионным покрытием для изоляции зоны сварного шва.

Правообладателем было получено Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11 июля 2006 года, согласно которому разработанные им требования, установленные в проектной документации (Технические условия ТУ 2241-008-48151375-06 «Мастика пластизольная 2-х компонентная марки Ч-5-А»), соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

С 2006 года по 2011 год правообладатель являлся единственным производителем мастики, маркированной оспариваемым товарным знаком, которая поставлялась в различные регионы Российской Федерации, включая Республику Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую и Самарскую области, Пермь.

Анализ представленных документов позволил сделать вывод о том, что включенные в оспариваемый товарный знак элементы «Ч-5-А» на дату подачи заявки №2012744345 (19.12.2012) приобрели различительную способность в отношении товаров 01 класса МКТУ «пластические материалы, а именно мастики» в результате их использования правообладателем, и стали восприниматься потребителем не как простой набор букв и цифры, а как обозначение, способное индивидуализировать производителя этих товаров – ООО «ЦЕЛЕР».

Из материалов, приложенных к возражению, следует, что лицо, подавшее возражение, стало производить продукцию «Мастика пластизольная Ч-5-А» с 2011 года. Возражение не содержит документально подтвержденной информации о каких-либо других производителях мастики, маркированной оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовали два производителя пластизольной мастики «Ч-5-А» - правообладатель и лицо, подавшее возражение.

Являясь производителем пластизольной мастики «Ч-5-А» в течении только нескольких месяцев до даты приоритета товарного знака по свидетельству №564532, лицо, подавшее возражение, не представило документов, опровергающих вывод о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, также не представило никаких документов в подтверждение своего утверждения о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с изоляционным материалом определенного вида и характеризует товар, в том числе указывает на его вид и назначение.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №564532 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 564532.