

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 27.04.2012. Данное возражение подано ООО «Краснодарский Компрессорный Завод», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712211, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011712211 на регистрацию словесного обозначения «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» в качестве товарного знака была подана 21.04.2011 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 11, 12, 37 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки (товары 12 класса МКТУ были исключены из заявки по просьбе заявителя от 18.07.2011).

Роспатентом 28.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712211 для всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое название предприятия, указывает на место производства и назначение товаров и услуг. Кроме того, в заключении указано, что в Краснодаре есть, по меньшей мере, два краснодарских компрессорных завода, которые занимаются производством товаров и оказанием услуг, однородных заявленным.

В палату по патентным спорам 27.04.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было представлено множество документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности с сентября 2008 г.;

- деятельность заявителя осуществляется на всей территории Российской Федерации, заявитель входит в число крупнейших российских производителей компрессорной техники, оказывая дополнительные услуги по его обслуживанию, ремонту и наладке. Завод имеет конструкторские и производственные мощности, производственную и учебную базу;

- в 2011 году было проведено исследование известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации. В число респондентов вошли 423 компании из различных областей промышленности, в том числе нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, газовая, химическая, пищевая и др. Результаты исследования позволяют утверждать, что заявленное обозначение прочно ассоциируется у потребителя с заявителем и заявленными товарами;

- заявителем проводятся рекламные кампании в прессе и Интернете, получены награды за участие в выставках и форумах на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- между заявителем и «Компрессорным заводом», г. Краснодар, имеется спор, рассматриваемый в различных судебных инстанциях. «...В настоящее время имеются решения Арбитражного суда Краснодарского края и Федеральной Антимонопольной службы, в которых указано, что в фирменных наименованиях сторон нет сходства до степени смешения, при этом с «Компрессорного завода «Борец» взыскивается компенсация репутационного вреда...».

В подтверждение изложенных доводов в возражении приведены ссылки на материалы [1], представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения, а также копия решения Роспатента от 28.02.2012 [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.09.2012, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) об ОАО «Компрессорный завод «Борец», г. Краснодар [3];
- распечатки из системы «КонсультантПлюс»[4];
- копии материалов договоров: № 145/10-ДП от 30.04.2010, № 253/10 от 17.02.2010, № 400/д от 17.02.2009, № КТМ/ТМ/198/ОКС от 29.01.2010 и т.д. [5];
- справки о затратах на рекламу, об объемах производства и продаж (с 2008 г.) [6];
- копии публикаций в средствах массовой информации и дипломов [7];
- каталоги продукции [8];
- копии сертификатов соответствия [9];
- копия постановления о возбуждении уголовного дела [10].

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

С учетом даты приоритета (21.04.2011) заявки №2011712211 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, качество, количество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» является словесным и выполнено в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»:

краснодарский – имя прилагательное от слова «Краснодар» - город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубань, на расстоянии 120-150 километров от Чёрного и Азовского морей;

компрессорный – имя прилагательное от слова «компрессор» - устройство для сжатия и подачи газов под давлением (воздуха, паров хладагента и т. д.). При сжатии паров происходит повышение не только давления, но и температуры;

завод – 1) Крупное промышленное предприятие. Чугунолитейный завод. Кожевенный завод и т.д. 2) Предприятие для разведения каких-нибудь породистых животных.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что заявленное обозначение «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» представляет собой единую грамматическую конструкцию и является видовым наименованием предприятия, деятельность которого связана с производством

компрессоров и оказанием услуг в области изготовления и обслуживания компрессорного оборудования, расположенного в городе Краснодаре.

Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, в отношении товаров и услуг 07, 11, 37 и 41 классов МКТУ, указанных в заключении экспертизы, заявленное обозначение является видовым наименованием предприятия, а также указывает на область деятельности и место нахождения изготовителя товаров и услуг, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Представленные материалы [1-10] показывают, что ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» с 2008 года осуществлялись приготовления к производству промышленных компрессоров, газоразделительного оборудования и стационарных компрессорных установок для объектов нефтегазовой отрасли (в том числе проведено маркетинговое исследование, изготовлена полиграфическая продукция, проведена сертификация, получена разрешительная документация), а затем начаты производство и реализация указанных товаров, маркированных, в том числе обозначением «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД».

Материалы [1, 6-8] свидетельствуют о широкой рекламной кампании продукции ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» под обозначением «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» в различных средствах массовой информации.

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что объемы, интенсивность и пятилетний период производства, а также публикации в открытой печати информации о товаре способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой заявленным обозначением, в связи с хозяйственной деятельностью ООО «Краснодарский Компрессорный Завод». Данный вывод подтверждается сведениями социологического опроса [1], проведенного среди возможных потребителей данной продукции (инженеры и главные инженеры различных промышленных предприятий).

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание тот факт, что продукция заявителя относится к товарам производственно-технического назначения, предназначенным для ограниченного круга потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли промышленности. Таким образом, представленные заявителем материалы [1-10] позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД», хорошо известен российскому потребителю как товар заявителя.

Относительно довода экспертизы о наличии двух предприятий в г.Краснодаре, использующих заявленное обозначение в качестве маркировки своей продукции, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в материалах дела не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на дату приоритета заявленного обозначения оно использовалось каким-либо иным предприятием и его регистрация на имя заявителя могла бы ущемить права иных предприятий, находящихся в той же местности (г. Краснодар и Краснодарский край), и лишила бы их возможности использовать это обозначение для маркировки своих товаров и их рекламы. Целесообразно отметить, что заявителем представлены доводы и материалы, согласно которым другой компрессорный завод, находящийся в городе Краснодаре, называется ОАО «Компрессорный завод «Борец» и использовал иную маркировку для своей продукции.

Что касается самой продукции, производимой ООО «Краснодарский Компрессорный Завод», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

07 - валы кривошипные, коленчатые; коробки передач; корпуса машин; кривошипы [детали машин]; маховики машин; машины воздуходувные; машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей];

насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; поршни [детали машин или двигателей]; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; соединения [части двигателей]; станины машин; теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; цапфы [осей и валов]; цилиндры машин; шкивы [детали машин];

11 - газогенераторы [установки];

37 - восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;

41 - обеспечение учебного процесса; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение].

Согласно представленным документам [1-10] правообладателем осуществлялось производство и реализация товаров: «блочно-модульные компрессорные станции для получения и сжатия азота», маркированных обозначением «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД». В соответствии с материалами [8] данная станция включает газоразделительный блок, пульт управления, компрессор, фильтрационное оборудование, конденсатоотводчик и электрообогреватели. При этом, необходимо указать, что заявителем производятся и реализуются как станция в целом, так и запасные части (фильтры, компрессоры и т.д.) в качестве самостоятельного товара.

Кроме того, представленные материалы [1-10] свидетельствуют о том, что заявителем заключаются договоры (контракты) на оказание услуг по осуществлению монтажа, пуско-наладочных работ и обучению персонала. Также, по договорам заводом выполняются работы по ремонту и обслуживанию компрессорных станций.

Изложенное позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» различительной способности в

результате его использования заявителем в отношении следующих товаров и услуг: всех товаров 07 и 11 классов МКТУ, всех услуг 37 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам [демонстрация]».

Что касается остальных услуг 41 класса МКТУ (обеспечение учебного процесса; организация и проведение мастер-классов [обучение]), коллегия палаты по патентным спорам отмечает отсутствие в материалах дела каких-либо документов, которые могли бы подтвердить факт их оказания заявителем. Следовательно, невозможно установить приобретение различительной способности обозначением до даты приоритета заявленного обозначения в отношении данных услуг.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011712211 в отношении всех товаров 07 и 11 классов МКТУ, всех услуг 37 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам [демонстрация]».

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

удовлетворить возражение от 27.04.2012, отменить решение Роспатента от 28.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011712211.