

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729299, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013729299 подано 26.08.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено обозначение «БЗП», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.03.2015 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729299. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В Роспатент 27.07.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, следующим образом: «реле электрические, а именно блок защиты присоединений»;

- в отношении уточненного перечня товаров обозначение «БЗП» приобрело различительную способность вследствие его широкого и активного использования до даты подачи заявки;

- в начале 2009 года заявителем было разработано оригинальное устройство: блок защиты присоединения под названием «БЗП» и в этом же году оно было впервые введено в гражданский оборот;

- данный вид продукции является многофункциональным и высокоточным прибором, предназначенным для профессиональных участников рынка электроэнергии и, следовательно, хорошо известен определенному кругу потребителей;

- география распространения выпускаемой заявителем продукции достаточно широка, так, товары поставляются: ЗАО «Каскад» (г.Красноярск), ООО ПКФ «Сибирьэлектросервис» (г.Новосибирск), ОАО «Аэропорт «Толмачево» (Новосибирская обл.), филиал ОАО «Региональные электрические сети» (г. Чулым, Карасук, Черепаново), ООО «Барнаульский водоканал», Челябинский металлургический комбинат, ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Горнозаводскцемент» (Пермский край), ООО «Прокопьевскэнерго» (Кемеровская обл.), ОАО «Черемновский сахарный завод» (Алтайский край), ЗАО «Сибирский Антрацит» (Москва), Филиал Горно-алтайский электрических сетей, ООО «Атлант-энерго» (Москва), фирма SIEMENS, и др.;

- информация о реле «БЗП», производимом заявителем, активно представлена на различных сайтах сети Интернет;

- заявленное обозначение используется только заявителем для индивидуализации своих товаров и не используется иными производителями, что подтверждается представленными письмами потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729299 в отношении

товаров 09 класса МКТУ «реле электрические, а именно блок защиты присоединений».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729299 - [1];
- копии информационного письма ИП Зонова Д.А., и приложение к нему (фото календаря за 2010г, распечатки каталогов, брошюр, счета-фактуры) - [2];
- копии информационных писем от потребителей продукции заявителя (реле «БЗП») - [3];
- копии Договоров поставки, и приложений к ним за 2010 - 2013гг. - [4];
- копии товарных накладных, счетов-фактур - [5];
- брошюра, календари за 2009, 2010 гг. - [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2013) поступления заявки №2013729299 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

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, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение по заявке №2013729299 исполнено в виде трех последовательно расположенных букв «Б» «З», «П», выполненных стандартным шрифтом.

Рассматриваемое обозначение «БЗП» является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают факт приобретения этим обозначением различительной способности в результате его использования.

Коллегией были проанализированы и приняты во внимание материалы [1-6], представленные с возражением, и материалы, представленные 24.02.2015 (на этапе экспертизы), а именно:

- копия справки по реализации продукции серии «БЗП» - [7];
- копии благодарственных писем - [8];
- копии Договоров поставок за 2009-2012 гг. с приложениями - [9];
- копия Протокола испытаний, сертификаты соответствия на продукцию «блок защиты присоединений «БЗП» - [10];
- копии технических заданий с приложениями - [11].

Из представленных материалов усматривается, что ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (заявитель) является предприятием, которое специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика — микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности.

В 2009 году заявителем было разработано устройство - блок защиты присоединений под названием «БЗП» [6]. Данное устройство прошло испытание по параметрам электромагнитной совместимости, на основании которого был выдан сертификат соответствия [10].

Согласно материалам [3-5, 8, 9], начиная с 2009 года, данная продукция поставлялась для реализации различным организациям во многие города России, например: ЗАО «Каскад» (г. Красноярск), ООО ПКФ «Сибирьэлектросервис» (г. Новосибирск), ОАО «Аэропорт «Толмачево» (Новосибирская обл.), филиал ОАО «Региональные электрические сети» (г. Чулым, г. Карасук), ООО «Барнаульский водоканал» (г. Барнаул), Челябинский металлургический комбинат, ОАО «Тюменьэнерго» (г. Нижневартовск), ОАО «Горнозаводскцемент» (Пермский край), ООО «Прокопьевскэнерго» (Кемеровская обл.), ОАО «Черемновский сахарный завод» (Алтайский край), ЗАО «Сибирский Антрацит» (Москва), ООО «Атлант-энерго» (Москва) и др. Указанное свидетельствует о достаточно большой территории реализации товаров заявителя, маркированных обозначением «БЗП».

В справке [7] отражены объемы продаж продукции под обозначением «БЗП» за 2009-2014 гг. (так в 2009 году было реализовано 13 шт. продукции на сумму 1 004 054,60 руб., а в 2013 году – 506 шт. на сумму 27 155 499,20 руб.).

Представленные материалы [2, 6] показывают, что товары заявителя, сопровождаемые заявленным обозначением, начиная с 2009 года, рекламировались в печатных изданиях (брошюра «Микропроцессорные технологии. Серия БЗП», календари, каталог), а также в сети Интернет, например, на сайтах <http://i-mt.net/>, <http://www.academpark.com/residents/49/>.

Коллегией также принято во внимание, что потребителями товаров заявителя, маркируемых обозначением «БЗП», выступают исключительно промышленные энергетические компании и заводы (в частности, региональные электрические сети), т.е. заявленные товары предназначены для узкого круга потребителей, которые хорошо информированы о товарах, необходимых для их деятельности, в этой связи данные товары достаточно быстро приобретают репутацию и становятся узнаваемыми.

Кроме того, коллегией также учтены представленные письма [3, 8], которые показывают, что заявленное обозначение используется только заявителем для индивидуализации своих товаров и не используется иными производителями.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем приобрело различительную способность до даты подачи заявки в отношении товаров 09 класса МКТУ (уточненного перечня) и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2015, отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729299.