

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 30.09.2016 возражение Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738363 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014738363 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.11.2014 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 09, 11, 16 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом сочетание букв русского алфавита «СНПХ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку оно представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное

обозначение, представляющее собой аббревиатуру «СНПХ» прежнего исторического (с 1978 года) наименования заявителя – НПО «Союзнефтепромхим», способно выполнять функцию товарного знака, так как оно до даты подачи рассматриваемой заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в отношении разрабатываемых и выпускаемых им различных химических продуктов для нефтяной промышленности, а также оказываемых им инжиниринговых, лабораторных и иных исследовательских и научно-технических услуг для ведущих предприятий данной отрасли экономики.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего ограниченного перечня товаров и услуг:

01 – вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества поверхностно-активные; детергенты, используемые в производственных процессах; добавки химические для буровых растворов; добавки химические для масел; препараты коррозионные; препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; химикаты промышленные;

02 – препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины;

42 – анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая (далее – ограниченный перечень товаров и услуг).

К возражению и к корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2016, были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы заявителя [1];

- сведения о публикациях в 1998 – 2015 гг. научно-исследовательских работ о химических продуктах, индивидуализируемых заявленным обозначением, с краткими аннотациями к ним [2];
- результаты законченных НИОКР НПО «Союзнефтепромхим» 1989 г. [3];
- справочное издание «Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений: Обзорная информация. Новые отечественные ингибиторы парафиноотложений», Москва, 1990 г. [4];
- отраслевые журналы 1995 – 2010 гг. с публикациями научных статей о заявителе и его химических продуктах, индивидуализируемых заявленным обозначением [5];
- материалы научных докладов, касающихся химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением, на 12-м Европейском симпозиуме, проходившем в г. Казани в 2003 г. [6];
- книга «Подготовка и очистка нефтей от сероводорода», Казань, 2012 г. [7];
- технические условия 1981 – 2012 гг. на химические продукты, индивидуализируемые заявленным обозначением [8];
- договоры и акты 1992 – 1998 гг. на проведение опытно-промышленных испытаний химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением [9];
- сертификаты соответствия и сертификаты на применение химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением, 2006 – 2015 гг. [10];
- производственно-технологическая документация 1994 – 2014 гг. на химические продукты, индивидуализируемые заявленным обозначением [11];
- справки об объемах реализации в 2005 – 2015 гг. химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением [12];

- договоры поставки заявителем в 1992 – 2015 гг. химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением, со спецификациями и товарными накладными к ним [13];
- лицензионные договоры 1992 – 2008 гг. о предоставлении заявителем права пользования принадлежащими ему изобретениями и справки о выплате ему вознаграждений лицензиатами по этим договорам [14];
- скриншоты страниц из сети Интернет со сведениями о химических продуктах, индивидуализируемых заявленным обозначением [15];
- дипломы 2006 – 2009 гг. на имя заявителя за химические продукты, индивидуализируемые заявленным обозначением [16];
- письмо Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан А.А. Каримова [17];
- письма нефтедобывающих компаний – потребителей химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением [18];
- отчет по исследованию рынка нефтепромысловых реагентов в 2012 – 2013 гг. [19].

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

С учетом даты подачи заявки (17.11.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы,

не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание четырех заглавных согласных букв русского алфавита – «СНПХ», выполненных стандартным шрифтом, то есть без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. При этом сочетание указанных согласных букв (звуков), в свою очередь, не воспринимается в целом как слово естественного языка.

Следовательно, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, то есть оно само по себе действительно не обладает различительной способностью в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.1 Правил. Данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, представленные документы [1 – 19] позволяют прийти к выводу, что на дату подачи рассматриваемой заявки (17.11.2014) российскому потребителю уже были известны определенные товары, производимые заявителем, и услуги, оказываемые им, для которых использовалось данное обозначение именно в качестве средства их индивидуализации, то есть товарного знака.

Так, из документов [1] следует, что на основании приказа Министерства нефтяной промышленности СССР № 126 от 24.02.1978 было создано научно-производственное объединение по химизации технологических процессов в нефтяной промышленности «Союзнефтепромхим» (НПО «Союзнефтепромхим»), на которое этим приказом были возложены, в частности, задачи по производству

химических продуктов для нефтяной промышленности, по изучению технологических процессов в нефтяной промышленности и организации применения химических продуктов в целях интенсификации этих процессов, по разработке новых видов химических продуктов и технологии их производства и применения.

В соответствии с приказом НПО «Союзнефтепромхим» № 45 от 16.03.1992 в результате его реорганизации было выделено в полностью самостоятельное предприятие его головное структурное подразделение – институт «ВНИПИнефтепромхим», который переименован в «НИИнефтепромхим».

В свою очередь, данное государственное предприятие «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» («НИИнефтепромхим») в результате его приватизации на основании постановления Государственного комитета Республики Татарстан по приватизации государственного имущества № 135 было преобразовано с 10.04.1997, согласно представленным приказу № 45а от 08.04.1997 и выписке из устава организации, в ОАО «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» (ОАО «НИИнефтепромхим»).

Отсюда следует, что ОАО «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» (ОАО «НИИнефтепромхим»), то есть заявитель, является правопреемником указанных выше организаций – института «ВНИПИнефтепромхим» и, соответственно, НПО «Союзнефтепромхим», а вышеуказанные задачи, возложенные на НПО «Союзнефтепромхим», нашли свое прямое отражение в задачах и функциях заявителя, приведенных в его уставе.

Разработанные, выпущенные и введенные им в гражданский оборот задолго до даты (17.11.2014) подачи рассматриваемой заявки различные химические продукты для нефтяной промышленности в целях их индивидуализации в соответствующих научно-исследовательских работах [2], опубликованных, в частности, в 1998 – 2014 гг., обозначались именно заявленным обозначением – «СНПХ», представляющим собой аббревиатуру от наименования НПО «Союзнефтепромхим».

Такая маркировка для выпускаемых им различных химических продуктов для данной отрасли экономики уже применялась в результатах законченных НИОКР

НПО «Союзнефтепромхим» 1989 г. [3] и нашла свое отражение в связи с его продуктами в справочном издании «Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений: Обзорная информация. Новые отечественные ингибиторы парафиноотложений», Москва, 1990 г. [4].

Сведения об этой продукции заявителя широко распространялись среди соответствующего круга квалифицированных потребителей посредством публикации научных статей в отраслевых журналах, в частности, в 1995 – 2010 гг. [5], представления научных докладов, в частности, на 12-м Европейском симпозиуме, проходившем в г. Казани в 2003 г. [6]. Сведения о продукции заявителя размещены и в сети Интернет [15].

В этой связи необходимо отметить, что в вышеуказанных материалах [2 – 6] заявленное обозначение применялось как в сочетании с иными (цифровыми) элементами для указания на конкретные химические продукты (реагенты) и их определенную модификацию в соответствии с номенклатурой их ассортимента, так и самостоятельно, без указаний каких-либо дополнительных элементов, в отношении всей линейки соответствующих химических продуктов (реагентов) заявителя.

Исходя из данного обстоятельства, следует признать то, что заявленное буквенное обозначение «СНПХ» является общим индивидуализирующим наименованием для каждого из этих продуктов, выпускаемых заявителем.

При этом анализ указанных в материалах [2 – 6] химических продуктов для нефтяной промышленности, индивидуализируемых заявленным обозначением, с учетом их определенных свойств и назначения, приведенных в соответствующих описаниях, а также сведений, представленных в книге «Подготовка и очистка нефтей от сероводорода», Казань, 2012 г. [7], показал, что все данные продукты относятся именно к товарам, приведенным в ограниченном перечне товаров и услуг, для которого, собственно, испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке.

Представлены также технические условия 1981 – 2012 гг. на химические продукты, индивидуализируемые заявленным обозначением [8], сертификаты

соответствия и сертификаты на их применение, в частности, в 2006 – 2014 гг. [10] и производственно-технологическая документация 1994 – 2014 гг. [11], что свидетельствует об их реальном производстве заявителем.

Договоры поставки 1992 – 2014 гг. со спецификациями и товарными накладными к ним [13] свидетельствуют о фактах введения заявителем в гражданский оборот химических продуктов, индивидуализируемых заявленным обозначением и приведенных в ограниченном перечне товаров и услуг.

Из справок [12] следует, в частности, что в период 2005 – 2014 гг. заявителем выпускались и реализовывались химические продукты, индивидуализируемые заявленным обозначением, в значительных объемах – от 14 до 24 тысяч тонн в год, в ценовом выражении – от 500 млн. до 1 млрд. рублей за год.

Сведения [2 – 6] и договоры с актами [9] о проведении заявителем для нефтедобывающих компаний, то есть для потребителей, специальных научно-исследовательских работ и опытно-промышленных испытаний в связи с внедрением в производство и в применение выпускаемых им товаров позволяют прийти к выводу также о том, что заявленное обозначение служило средством индивидуализации не только для соответствующих товаров, но и для услуг заявителя, указанных в ограниченном перечне товаров и услуг, результатом которых стали соответствующие технологии применения этих товаров.

В этой связи следует отметить, что заявитель является патентообладателем на изобретения и выступает лицензиаром по соответствующим лицензионным договорам о предоставлении права пользования ими другим лицам [14].

В отчете по исследованию рынка нефтепромысловых реагентов в 2012 – 2013 гг. [19] заявитель был указан среди ведущих российских предприятий-производителей соответствующей продукции. Отмечено, в частности, что ассортимент его продукции марки «СНПХ» включает в себя более 150 химических продуктов и технологий, которые все допущены к применению в нефтедобывающей промышленности, подтверждены нормативно-технической документацией и успешно используются в различных регионах России (Западная Сибирь, Татарстан, Башкортостан, Коми, Урало-Поволжье) и в странах СНГ (Украина, Беларусь,

Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан). Среди потребителей его продукции названы ведущие нефтедобывающие компании – ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Татнефть», ООО «Газнефтедобыча», ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «Ванкорнефть», ООО «РН-Северная нефть», ООО «СК Русвьетпетро», ООО «Лукойл-Пермь».

Представлены письма нефтедобывающих компаний [18], из которых следует, что они задолго до даты подачи рассматриваемой заявки уже являлись потребителями химических продуктов заявителя, индивидуализируемых заявленным обозначением.

За разработку и внедрение реагентов серии «СНПХ» и технологии их применения заявитель был награжден, в частности, дипломами 13-й и 15-й международных выставок «Нефть. Газ. Нефтехимия» в 2006 и 2008 гг., а также дипломами конкурсов «Лучшие товары Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России» в 2009 году [16].

В представленном письме Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан А.А. Каримова [17] также отмечается, что заявитель является правопреемником НПО «Союзнефтепромхим», созданного еще в СССР в 1978 году, от первоначального наименования которого и была образована аббревиатура «СНПХ», и ведущим предприятием российского рынка продуктов нефтепромысловой химии, а выпускаемые им химические продукты марки «СНПХ» и технологии их применения поставляются в настоящее время в такие крупнейшие нефтедобывающие компании страны, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойль», ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», АО «Ритэк», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и т.д., и являются для потребителей весьма известными и узнаваемыми под индивидуализирующим их заявленным обозначением.

Принимая во внимание изложенные выше сведения, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение в течение весьма длительного периода, предшествовавшего дате подачи заявки, интенсивно использовалось заявителем на

территории России для индивидуализации товаров и услуг, приведенных в ограниченном перечне товаров и услуг, для которого, согласно возражению, испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке. В результате данного обстоятельства на дату подачи заявки оно уже воспринималось потребителем как товарный знак, принадлежащий исключительно заявителю, то есть приобрело различительную способность в отношении этих товаров и услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.2.4 Правил.

Следовательно, заявленное обозначение способно индивидуализировать эти товары и услуги заявителя, то есть выполнять для них функцию товарного знака.

Таким образом, у коллегии не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014738363.