


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.12.2017, поданное Акционерным обществом «ЭКСПОЦЕНТР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016723881 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016723881, поданной 01.07.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, в серо-бело-сиреневом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение , в которое включены словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS».

Решение Роспатента от 14.09.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 43 классов МКТУ по заявке № 2016723881 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS» заявленного обозначения являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на область деятельности заявителя. «ХИММАШ» - транслитерация «СHEMMASH» - сокращение от слова «химическое машиностроение», «НАСОСЫ», англ. «PUMPS» - насосы – машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов (см. «Толковый словарь Ушакова», сайт <http://dic.academic.ru/>);

- представленные заявителем материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ХИММАШ-НАСОСЫ», «СHEMMASH-PUMPS» приобрело различительную способность в результате использования в качестве средства индивидуализации для услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций, семинаров в рамках выставочных мероприятий»;

- химическое машиностроение и производство насосов, не является областью деятельности заявителя, заявитель является крупнейшим в России выставочным и конгрессным оператором;

- словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS» образуют комбинации, где неохраноспособные элементы соединены таким образом, что по отношению к заявленным услугам способны восприниматься как необычные, оригинальные;

- элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS» не употребляются в отраслевой и обще-справочной литературе, не используются различными организациями для целей обозначения отрасли, вида деятельности, рода (вида)

оказываемых услуг и т.п., то есть являются уникальными, следовательно, способны служить целям индивидуализации услуг по организации выставок, конференций, семинаров в рамках выставочных мероприятий;

- заявитель претендует на признание приобретенной различительной способности в отношении обозначений «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS» в целом, а не отдельных составных частей («хим», «маш», «pumps» и т.д.);

- использование другими выставочными и конгрессными операторами в гражданском обороте обозначений «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СHEMMASH-PUMPS» будет обусловлено желанием использовать коммерческую репутацию выставочно-конгрессного мероприятия, сложившуюся за время длительного использования указанных элементов в качестве средств индивидуализации услуг заявителя;

- международная специализированная выставка «ХИММАШ-НАСОСЫ» («СHEMMASH-PUMPS») с 2009 года является неотъемлемой частью международной выставки «ХИМИЯ» (в том числе, разделов «ХИММАШ-НАСОСЫ», «ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ»), проводимой с 1965 года и являющейся одним из наиболее престижных выставочно-конгрессных мероприятий в своей отрасли. В 2010-2012 г.г. международная специализированная выставка «ХИММАШ-НАСОСЫ» («СHEMMASH-PUMPS») проводилась в рамках выставки «Международная химическая ассамблея-ICA»;

- из представленных материалов следует, что потребитель выставочно-конгрессных услуг однозначно идентифицирует обозначение «ХИММАШ-НАСОСЫ» («СHEMMASH-PUMPS») с услугами, оказываемыми заявителями;

- заявленное обозначение является результатом рестайлинга, проведенного заявителем в отношении всей линейки принадлежащих ему товарных знаков;


- визуальные изменения элементов обозначения, используемого заявителем с 2009 года, являются крайне незначительными: изобразительный элемент обозначения остался прежним, используется то же цветовое сочетание, что и ранее, в заявленное обозначение включена фирменная стилизованная звездочка АО «ЭКСПОЦЕНТР»



(, свидетельство на товарный знак № 60135), что позволяет идентифицировать принадлежность услуг заявителю;

- изобразительные элементы дополняют ассоциативный ряд, позволяют однозначно связать услуги с деятельностью заявителя;
- на момент подачи заявки заявленное обозначение уже длительное время отвечало требованиям, предъявляемым к товарным знакам (знакам обслуживания) - отличать услуги конкретной организации от однородных услуг по организации выставок, конференций, семинаров других операторов выставок и конгрессов;
- потребителями услуг являются экспоненты и посетители выставочно-конгрессных мероприятий, при этом любое подобное мероприятие является ответственным, дорогостоящим событием, подготовка к которому начинается задолго до начала показа;
- информированность потребителей (участников, посетителей мероприятия) о заявителе, как об организации, оказывающей услуги, для индивидуализации которых используется обозначение «ХИММАШ-НАСОСЫ» («CHEMMASH-PUMPS»), распространяется на всю территорию Российской Федерации и за ее пределами;
- заявителем приведены доказательства проведения рекламных кампаний в печатных СМИ, в том числе на страницах специализированных печатных изданий, в сети Интернет, на телевидении, представлены копии договоров (со счетами по ним и макетами размещенных рекламных материалов) по размещению рекламно-информационных материалов в иностранных печатных СМИ: «Trade Fairs International», «Global Contact», «IndienContact»;
- в подавляющем большинстве в дизайн-макетах рекламы выставочно-конгрессного мероприятия «ХИМИЯ» присутствует заявленное комбинированное обозначение;



- по заявке № 2016723880 () принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением словесных элементов «ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ» («CHEM-LAB-ANALYT») в качестве охраняемых с учетом представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы дополнительных материалов;

- потребитель однозначно идентифицирует услуги заявителя, несмотря на незначительные изменения обозначения, предназначенного для индивидуализации этих услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента в части признания неохраняемыми словесных элементов «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СНЕММАШ-PUMPS» для услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций, семинаров в рамках выставочных мероприятий».

В качестве приложения заявителем были представлены следующие материалы:


- сведения о товарном знаке по свидетельству № 60135 – [1];
- копии страниц информационно-рекламных изданий за 2009, 2011, 2013 годы – [2];
- фрагменты заставок видеосюжетов, размещенных в сети Интернет – [3];
- распечатка страницы официального сайта участника выставочно-конгрессного мероприятия за 2016 г. – [4];
- копии договоров, счетов к договорам, макетов рекламных материалов, подтверждающих размещение рекламно-информационных материалов в иностранных печатных СМИ: «Trade Fairs International», «Global Contact», «IndienContact» – [5].

Согласно материалам дела при рассмотрении настоящего возражения заявителем изложена просьба об учете документов, представленных на стадии экспертизы:

- копии страниц информационно-рекламных изданий (брошюр, официальных каталогов, буклетов и т.д.) – [6];
- распечатка страниц сайта Российского Союза выставок и ярмарок (<http://www.uefexpo.ru>) об отсутствии на территории Российской Федерации выставочно-конгрессного мероприятия с тождественным наименованием – [7];
- информация о товарах, услугах заявителя: буклеты «Памятка для экспонента», «Бизнес-возможности «Экспоцентра», «Рекламные услуги «Экспоцентра», копия страниц деловой программы – [8];

- копии официальных приветствий Президента Российской Федерации (В.В. Путин), Председателя Правительства Российской Федерации (Д.А. Медведев), заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации (Д.В. Мантуров), а также фотография торжественного открытия – [9];
- распечатка страниц сайта Российского Союза выставок и ярмарок (<http://www.uefexpo.ru>) о присвоении выставке «ХИМИЯ» знака РСВЯ – [10];
- распечатка страниц сайта Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) (<http://www.ufi.org>) о присвоении «ХИМИЯ» знака «UFI» с переводом на русский язык – [11];
- копия свидетельства о присвоении выставке «ХИМИЯ 2013» почетного наименования «Лучшая выставка России 2013-2014 по тематике «Химия. Полимерные материалы» во всех номинациях – [12];
- копии свидетельств аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия «ХИМИЯ» («ХИММАШ-НАСОСЫ») за 2011, 2013, 2015 годы – [13];
- копии страниц сайта выставочно-конгрессного мероприятия «ХИМИЯ» (<http://www.chemistry-expo.ru>) с указанием раздела проекта «ХИММАШ-НАСОСЫ», фрагменты заставок видеосюжетов, размещенных на «YouTube», с примерами рекламной полиграфии – [14];



- копия свидетельства № 598274 на товарный знак  – [15];
- распечатка страниц поисковых систем Google, Yandex, Mail по запросу «химмашнасосы» – [16];
- распечатки страниц официальных сайтов партнеров, участников выставочно-конгрессного мероприятия «ХИММАШ-НАСОСЫ» – [17];
- копии публикаций: «Российская газета», журналы «Мир выставок. Новые известия», «РБК+ «ПОЛЕЗНАЯ ХИМИЯ», «ЭКСПЕРТ оборудование», издания ТПП РФ (справочник ТПП РФ, журнал «ЭКСПО Ведомости»), всероссийская выставочная газета «Удача ЭКСПО» и др. – [18];

- копии публикаций на страницах выставочных Интернет-порталов (<http://exponet.ru>, <http://generalexpo.ru>, <http://terra-expo.com>, <https://www.exposclub.ru>), сетевого издания «РИА Новости» (<https://ria.ru>), издания «Точка опоры» (<https://www.to-inform.ru>), сайтов Минпромторга (<http://minpromtorg.gov.ru>), РСВЯ (<http://uefexpo.ru>), Российского союза химиков (<http://www.ruschemunion.ru>) и др. – [19];
- копии агентского договора, приложений к договорам, акта об оказанных услугах, подтверждающих размещение рекламы в СМИ – [20];
- копии страниц справочно-информационного издания «ЖИВЫЕ КРАСКИ ВЫСТАВОК», копии официальных каталогов, путеводителей выставочно-конгрессного мероприятия «ХИМИЯ» («ХИММАШ-НАСОСЫ»), а также других выставочно-конгрессных мероприятий, содержащих информацию о выставке «ХИММАШ-НАСОСЫ» – [21].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (01.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи

заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016723881 является комбинированным. Словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ», «СЕММАШ-PUMPS» выполнены буквами русского и латинского алфавита соответственно и расположены по контурам изобразительного элемента в виде окружности, содержащей стилизованное изображение насоса с подведенными к нему трубами. В нижней части заявленного обозначения между словесными элементами «ХИММАШ-НАСОСЫ», «СЕММАШ-PUMPS» выполнено стилизованное изображение звездочки. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в серо-бело-сиреневом цветовом сочетании в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «ХИММАШ» является транслитерацией элемента «СЕММАШ», представляющего собой сокращение от словосочетания «химическое машиностроение». Словесный элемент «PUMPS» имеет перевод на русский язык «насосы» – машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов. Указанное заявителем не оспаривается.

С учетом смыслового значения словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СЕММАШ-PUMPS» заявленного обозначения воспринимаются как указание на назначение заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, в связи с чем, являются неохраняемыми элементами согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 14.09.2017 оспаривается в части признания неохраняемыми словесных элементов «ХИММАШ-НАСОСЫ» и «СЕММАШ-PUMPS» в отношении ограниченного перечня, а именно, для услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций, семинаров в рамках выставочных мероприятий».

Согласно материалам дела заявитель АО «ЭКСПОЦЕНТР» является организатором крупнейших в Российской Федерации, странах СНГ и Восточной Европы международных экспозиций, обладает современной инженерно-технической инфраструктурой комплекса на Красной Пресне, передовыми выставочными технологиями.

Информация о специализированных салонах «ХИММАШ-НАСОСЫ CHEMMASH-PUMPS» в рамках международных выставок химической промышленности и науки, проводимых заявителем, присутствует в документах [6-14; 16-21] с 2009 года. В материалах [9] отмечено, что международные выставки «ХИМИЯ» имеют 50-летнюю историю, в рамках которых демонстрируются новейшие достижения химической отрасли. Выставки заявителя в области химии удостоены знака Российского союза выставок и ярмарок [10]. Заявитель как организатор выставок обладает свидетельством о присвоении выставке «ХИМИЯ 2013» почетного наименования «Лучшая выставка России 2013-2014 по тематике «Химия. Полимерные материалы» во всех номинациях [12]. Заявитель и его выставки в области химии и химических технологий в качестве социально значимых событий мирового профессионального сообщества отмечены официальными письмами Президента Российской Федерации (В.В. Путин), Председателя Правительства Российской Федерации (Д.А. Медведев), заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации (Д.В. Мантуров) [9].

Выставочные мероприятия заявителя проводятся, в том числе и на международном уровне [13]. Среди стран-участниц: Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша, Португалия, Сингапур, США, Финляндия и др.

При формировании запросов «химмаш-насосы», «химмаш.насосы» в Интернет-поисковиках на сайтах отображается информация о выставочной деятельности заявителя [16].

Изображение насоса с подведенными к нему трубами в совокупности со словесными элементами «ХИММАШ-НАСОСЫ CHEMMASH-PUMPS» и звездочкой, а также информация о деятельности заявителя присутствуют в печатных изданиях, буклетах, распечатках из сети Интернет и т.д., в том числе до даты подачи заявки [2,3,6,7,8,14,19, 21].

По совокупности представленных доказательств [2-14;16-21] можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение со словесным элементом «ХИММАШ-НАСОСЫ СНЕММASH-PUMPS» приобрело различительную способность в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях» и сопутствующих им услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций, семинаров в рамках выставочных мероприятий», то есть способно восприниматься в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

В отношении товаров 16 класса МКТУ, другой части услуг 35 класса МКТУ, другой части услуг 41 класса МКТУ, всех услуг 43 класса МКТУ словесные элементы «ХИММАШ-НАСОСЫ СНЕММASH-PUMPS» заявленного обозначения являются неохраняемыми, поскольку не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, изменить решение Роспатента от 14.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016723881.