

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 01.06.2017, поданное ООО «ЭЛИЗ», г. Владимир (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710680, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016710680 было подано 01.04.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ТТСП-СВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Буквосочетания «ТТСП» и «СВ» соединены дефисом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710680 было принято 05.04.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой отдельные буквы русского алфавита, не имеющие оригинального графического и композиционного исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, следовательно, не обладает различительной способностью.

В заключении также отмечено, что представленные заявителем сведения из сети Интернет не содержат выходных данных, позволяющих соотнести указанные материалы с датой приоритета рассматриваемого обозначения. Большая часть представленных материалов содержит фирменное наименование заявителя – ООО «Элиз», а не заявленное обозначение, что не позволяет отнести данные материалы к документам, доказывающим приобретенную различительную способность именно заявленного обозначения. Кроме того, документы, содержащие обозначение «ТТСП-СВ», представлены лишь в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «трубки термостойкие электроизоляционные армированные стойкие к воспламеняемости».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель не согласен с утверждением экспертизы о том, что представленные заявителем сведения из сети Интернет не содержат выходных данных, позволяющих соотнести указанные материалы с датой приоритета рассматриваемого обозначения, и ссылается на то, что представленные сведения получены с использованием широко известного сервиса «Way back machine», позволяющего увидеть сайты в том виде, в котором они существовали в прошлом.

Так, информация о трубках, маркированных обозначением «ТТСП-СВ», была размещена ранее даты подачи заявки №2016710680.

В возражении дан анализ материалов, ранее представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, с указанием конкретных дат размещения этой информации

На сайте <http://plastinfo.ru> содержится информация, датированная 19.08.2011, о том, что заявитель является крупнейшим в России производителем

резинотехнических изделий (далее – РТИ), в том числе электроизоляционных трубок «ТТСП-СВ».

Заявителем с использованием сервиса «Way back machine» представлена информация о товарах (трубках), маркированных заявленным обозначением, размещенная в 2014 – 2016 годах на сайтах www.pkns.ru; www.prostanki.com; www.ruschemunion.ru; www.uzrti.com, www.elizrti.ru.

Заявитель полагает, что представленные им материалы, включающие справку об объемах выпускаемой продукции с 2013 по июль 2016 года, договоры поставки трубок «ТТСП-СВ», заключенные заявителем до даты подачи заявки (28.10.2015; 09.03.2016), территории реализации продукции через торговых представителей (ООО «ЛБЮ-ТЕХ», ООО «Сонар», УЧ ТПП «БЕЛКОНТАКТ», ООО ПКФ «Тыреть», ООО «Торговый Дом «Уральский Изолит», ООО «МТК «АВАНТАЖ», ООО «ПКН-Секвойя») и через дилерскую сеть, имеющую широкую географию поставок (Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Киев, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Рига, Санкт-Петербург, Ташкент, Усть-Каменогорск, Уфа), а также длительность присутствия на рынке задолго до даты подачи заявки (с 2008 года) при активном продвижении этого товара, в том числе на российских и международных выставках, свидетельствуют о приобретении обозначением «ТТСП-СВ» различительной способности.

О степени информированности потребителей о товарах, маркированных заявленным обозначением, свидетельствуют многочисленные публикации в средствах массовой информации и в сети Интернет.

В возражении отмечено, что при запросе сведений по трубкам «ТТСП-СВ» в поисковых системах Яндекс и Google открывается сайт заявителя и сайты его торговых представителей, при этом никаких других производителей указанной продукции не выявляется, что является важным аргументом в пользу вывода о приобретении обозначением различительной способности, его тесной ассоциативной связи с заявителем.

Заявитель является разработчиком технических условий (ТУ) на трубки «ТТСП-СВ» и единственным их изготовителем. Именно специалисты компании разработали и утвердили это название и включили его в ТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.04.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- архивные данные из системы «Way back machine» по сайтам www.pkns.ru; www.prostanki.com; www.ruschemunion.ru; www.uzrti.com; www.elizrti.ru [1];
- письма торговых представителей [2].

На заседании коллегии, которое состоялось 15.09.2017, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- заключение, подготовленное по результатам социологического опроса [3];
- протокол №1 учредительного собрания ООО «ВЭМЗ-ЭЛИЗ» [4];
- протокол №7 внеочередного общего собрания участников ООО «ВЭМЗ-ЭЛИЗ» [5];
- страницы Устава ООО «ЭЛИЗ» (третья редакция) [6];
- товарные накладные и счета-фактуры на поставку трубок «ТТСП-СВ» [7];
- договор поставки №ДПЭл от 04.02.2014, заключенный между ООО «ЭЛИЗ» и ООО «Уральский завод РТИ Эластомер» [8];
- распечатка информации из поисковой системы «Яндекс» [9];
- CD-диски, содержащие запись телевизионных эфиров с участием заявителя [10].

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

С учетом даты поступления (01.04.2016) заявки №2016710680 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает вышеуказанный 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 1.1 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «ТТСП-СВ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание согласных букв, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного заявленное обозначение не имеет словесного характера и не воспринимается как слово, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Анализ материалов [1] – [10], приложенных к возражению в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, а также материалов, ранее представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (информация с сайта www.elizrti.ru; информация о торговых представителях; копии информационных писем, договоров с торговыми представителями и сертификата; копии публикаций в СМИ; копии сертификатов соответствия, свидетельств и разрешений; копия ТУ и сертификата соответствия на трубки термостойкие электроизоляционные армированные стойкие к воспламеняемости «ТТСП-СВ»; копии номенклатурных каталогов, выставочных каталогов, буклетов; копии дипломов, благодарностей, наград; копии договоров, актов, счетов-фактуры, товарных накладных; копии отзывов клиентов; копия справки о выпуске и реализации трубок «ТТСП-СВ»), показал следующее.

Из вышеуказанных материалов следует, что заявитель является одним из крупнейших российских производителей резинотехнических изделий на основе силиконовых резиновых смесей.

Заявитель осуществляет активную деятельность по производству и продвижению своей продукции на территории Российской Федерации через торговых представителей ООО «ЛБЮ-ТЕХ», г.Киев (с 2011 года); ООО «Сонар», г.Николаев (с 2009 года); Унитарное частное торгово-производственное предприятие

«БЕЛКОНТАКТ», г.Могилев (с 2011 года); ООО ПКФ «Тыреть», г.Кемерово (с 2011 года); ООО «Торговый Дом «Уральский Изолит», Москва (с 2011года); ООО «МТК «АВАНТАЖ», г.Смоленск (с 2012 года); ООО «ПКН-Секвойя», г.Новосибирск, что подтверждается представленными письмами, сертификатами и договорами [2].

Кроме того, заявитель продвигал свои товары через дилерскую сеть, охватывающую все регионы Российской Федерации, что подтверждается представленными договорами, товарными накладными и счетами фактуры.

В соответствии с представленными документами (Технические условия ВИГЕ.754178.033), заявленное обозначение «ТТСП-СВ» используется для маркировки товаров 09 класса МКТУ трубок электроизоляционных термостойких армированных стойких к воспламеняемости, представляющих собой конструкцию, состоящую из шнура-чулка плотного плетения из стеклонити, аппретированного кремнийорганическим лаком и покрытого оболочкой из термостойкой силоксановой резиновой смеси, самозатухающей, стойкой к воспламеняемости.

Указанный товар предназначен для общепромышленного применения для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов различных электротехнических устройств и радиоаппаратуры, работающих в ненапряженном состоянии.

Технические условия (ТУ ВИГЕ.754178.033) на этот товар были разработаны и введены в 2008 году. Заявителем также представлены полученные им сертификаты соответствия, подтверждающие, что трубки электроизоляционные армированные стойкие к воспламеняемости марки ТТСП-СВ соответствуют требованиям стандартов и нормативных документов.

Информация о товарах (трубках электроизоляционных термостойких армированных стойких к воспламеняемости), маркированных заявленным обозначением, до даты подачи заявки была представлена в сети Интернет на сайтах <http://plastinfo.ru> (19.08.2011); www.pkns.ru (10.04.2014, 28.10.2015, 09.01.2016, 14.01.2016); www.prostanki.com (01.08.2014); www.ruschemunion.ru (28.05.2014); www.uzrti.com (09.02.2016); www.elizrti.ru (09.02.2016) [1], а также в специальных

журналах («Снабженец» №20, май-июнь 2011), на специализированных международных выставках «Шины, РТИ и каучуки», проходивших в Москве в Экспоцентре в 2011, 2012, 2013 годах.

Из материалов, представленных заявителем, следует, что в настоящее время он является единственным изготовителем этого товара в Российской Федерации.

Интенсивность использования заявленного обозначения подтверждается справкой о производстве и реализации трубок, согласно которой за период с 2013 по июль 2016 года было произведено и реализовано 26589 п.м. трубок марки «ТТСП-СВ», и договорами поставки №ДПЭ 0011 от 04.02.2014 между ООО «ЭЛИЗ» и ООО «Уральский завод РТИ Эластомер»; № ДПЭл 0061 от 28.10.2015г. между ООО «ЭЛИЗ» (Поставщик) и ООО «Чернянский завод растительных масел» на поставку трубок марки «ТТСП-СВ»; № ДПЭл 0018 от 09.03.16г. между ООО «ЭЛИЗ» (Поставщик) и АО «Подольский завод электромонтажных изделий» на поставку трубок марки «ТТСП-СВ»; товарными накладными и счетами-фактуры на поставку трубок «ТТСП-СВ» от 22.06.2011, от 17.04.2013, от 23.05.2012, от 29.11.2013, от 28.02.2014, от 22.04.2014, от 23.12.2015, от 28.04.2016 [7]-[8].

Кроме того, заявителем представлено заключение [3] лаборатории социологической экспертизы, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 30 августа 2017 по 08 сентября 2017 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей товаров 09, 17 классов МКТУ, относящихся к оболочкам для электрических кабелей и проводов, изоляционных материалов. География исследования охватывала большинство регионов Российской Федерации. Согласно результатам данного опроса 44% респондентов знакомы с заявленным обозначением, а 38% опрошенных имели опыт приобретения этих товаров, что свидетельствует об известности и масштабе присутствия этих товаров на российском рынке.

Таким образом, совокупность представленных материалов позволяет сделать вывод о том, что в отношении товаров 09 класса МКТУ «трубки электроизоляционные термостойкие армированные стойкие к воспламеняемости»

заявленное обозначение «ТТСП-СВ» до даты подачи заявки приобрело на территории Российской Федерации различительную способность в результате использования заявителем.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что продукция, маркированная заявленным обозначением, относится к узкому перечню товаров производственно-технического назначения, предназначенных для специалистов, которым хорошо известны изготовители данной продукции.

В отношении других товаров никаких документов, подтверждающих приобретенную на дату подачи заявки различительную способность заявленного обозначения в результате его использования, заявителем не представлено.

Таким образом, с учетом представленных документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, обозначение «ТТСП-СВ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «трубки электроизоляционные термостойкие армированные стойкие к воспламеняемости».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2017, отменить решение Роспатента от 05.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016710680.