

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 17.05.2005 на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003700737/50, поданное компанией ТОС Инвестментс Корпорейшн, Британские Виргинские острова, при этом установлено следующее.

Заявка № 2003700737/50 была подана ТОС Инвестментс Корпорейшн, Британские Виргинские острова 15.01.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 34, 35, 36, 37, 28, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

По заявлению заявителя в материалы заявки 19.09.2006 были внесены изменения в наименование заявителя, в результате которых на дату рассмотрения возражения заявителем является Открытое акционерное общество "ТНК-ВР Холдинг", Российская Федерация.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение представляет собой изобретенное сочетание букв ТНК (тэ-эн-ка), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 13.01.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.4.(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995

(регистрационный номер Минюста России 989 от 8.12.1995), с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997. № 212 (регистрационный номер Минюста России 1453 от 15.01.1998) (далее—Правила ТЗ).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не образующих слова и не имеющих оригинальной графики.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивировав его следующим:

- заявленное обозначение «ТНК» нельзя отнести к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку при произнесении сочетание «ТНК» обретает словесный характер, превращаясь в легко произносимое слово – «тээнка», и рядовой потребитель, один раз увидев и услышав это слово, в будущем легко сможет отличить его от любого другого обозначения, а также ассоциировать его с товарами и услугами, производимыми конкретной компанией;

- обозначение «ТНК» является латинским вариантом сочетания букв «ТНК», которое является сокращением от наименования «Тюменская нефтяная компания»;

- компания ТОО Инвестментс Корпорейшн входит в группу компаний TNK International, которая в свою очередь является учредителем ОАО «ТНК»;

- заявленное обозначение «ТНК» приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного использования на территории Российской Федерации до даты подачи заявки в Патентное ведомство РФ;

- с 1995 года российские потребители могут узнавать о товарах и услугах под названием «ТНК» на многочисленных сайтах в сети Интернет, в том числе и на собственных сайтах компании - www.tnk.ru и www.tnk-bp.ru, из средств массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), уличной рекламы (рекламные щиты сити-формата), из часто проводимых рекламных акций;

- на территории Российской Федерации существует несколько регистраций на товарные знаки с заявленным обозначением «ТНК» в их составе, произведенных на имя заявителя или его аффилированных компаний.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В обоснование доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие источники информации:

1. Копия страницы из «Толкового словаря русского языка» под редакцией С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведова, стр. 637.
2. Копии страниц из сети Интернет с упоминанием заявленного обозначения.
3. Копия письма №05-74/0025 от 13.02.03 ОАО «Тюменская нефтяная компания».
4. Копии страниц из сети Интернет с упоминанием заявленного обозначения.
5. Копии публикаций на товарные знаки заявителя и его аффилированных компаний.
6. Данные о компании ТНК из сети Интернет с сайта www.tnk.ru.
7. Данные о компании ТНК-ВР из сети Интернет с сайта www.tnk-bp.ru.
8. Копии публикаций на товарные знаки других компаний.
9. Копии страниц из различных печатных изданий с упоминанием заявленного обозначения.
10. Копии листовок рекламной акции компании «ТНК».
11. Отчет ГфК «Русь» на тему «Исследование имиджа компаний на российском рынке нефтепродуктов, моторных масел и АЗС».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2003) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (абзац третий подпункта 1.1 пункта 2.3 Правил ТЗ).

Заявленное обозначение представляет собой сочетание согласных букв «ТНК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не обладающее словесным характером.

Мнение заявителя о том, что обозначение «ТНК» имеет словесный характер, превращаясь в легко произносимое слово – «тээнка», дающий качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в обозначение элементов, является необоснованным, так как согласно правилам русского языка обозначение будет произноситься как набор согласных звуков «т-н-к».

Вместе с тем, представленные заявителем материалы подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования до даты подачи заявки №2003700737/50 на территории Российской Федерации только в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ. Данные сведения также были приняты во внимание экспертизой при вынесении решения о регистрации обозначения «ТНК» по заявке №2003700736/50 на имя заявителя.

В отношении остальных товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявителем не было представлено документов, позволяющих сделать вывод о наличии приобретенной различительной способности заявленного обозначения «ТНК» и, соответственно, о возможности предоставления ему правовой охраны.

В силу указанного Палата по патентным спорам считает возможным признать заявленное обозначение, удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2003700737/50, и зарегистрировать его в качестве товарного знака для вышеупомянутых товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 17.05.2005, отменить решение экспертизы от 13.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511) 04 — технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения.