

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 27.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МСРТ ИНЖИНИРИНГ», Ульяновск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741248, при этом установлено следующее.

Обозначение «МСРТ» по заявке №2017741248, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации (далее – решение Роспатента) обозначения по заявке №2017741248 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «МСРТ» представляет собой простое сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Кроме того, заявленное обозначение «МСРТ» является общепринятым сокращением словосочетания

«металлический сборно-разборный трубопровод» (см. <http://www.sokr.ru/мсрт>), в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель в 2000-х годах приступил к самостоятельному производству металлических сборно-разборных трубопроводов - «МСРТ» собственной разработки (современный аналог ПМТП);
- заявитель начал вести предпринимательскую деятельность в 2011 г. под фирменным наименованием ООО «МСРТ ИНЖИНИРИНГ», в которое входит заявляемое на регистрацию обозначение;
- в 2016 г., учредитель общества Вирысов Дмитрий Васильевич создал новое юридическое лицо ООО "МСРТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7325143766), которое и является заявителем по заявке на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;
- товары, отмеченные заявленным обозначением, реализуются заявителем в больших объёмах, в том числе по государственным контрактам;
- у заявителя присутствуют следующие доказательства интенсивного использования обозначения, в силу чего у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между обозначением и товарами заявителя;
- словесное обозначение «МСРТ» в том или ином его графическом воплощении использовано на всех представленных документах и доказательствах;
- буквы «МСРТ» занимают во всех используемых обозначениях доминирующее положение, а также содержатся в фирменном наименовании;

- использование обозначения в различном цвете, шрифте, а также в сочетании с другими элементами не влияет на тот факт, что само сочетание букв «МСРТ» уже много лет ассоциируется у потребителей именно с товарами заявителя;
- заявленное обозначение «МСРТ» не является вошедшим во всеобщее употребление обозначением товаров определенного вида и не указывает на назначение товара;
- нет достаточных правовых оснований утверждать, что заявленное обозначение «МСРТ» является общепринятым узнаваемым сокращением словосочетания «металлический сборно-разборный трубопровод» и не может выполнять функцию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017741248 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- сертификаты;
- сертификаты, разрешения и декларации, выданные ранее даты подачи заявки;
- эксплуатационные инструкции на погрузочно-разгрузочные работы, на транспортировку, монтаж и хранение;
- документы, подтверждающие ведение деятельности с 2011 года (Копия Свидетельства о государственной регистрации, Копия Свидетельства о постановке на учёт, Копия Выписки из ЕГРЮЛ от 13.02.2012, Копия Выписки из ЕГРЮЛ от 04.12.2018, сведения из сервиса проверки контрагентов);
- выписки из ЕГРЮЛ на ООО «МСРТ-Инжиниринг»;
- выписки из ЕГРЮЛ на ООО «МСРТ»;
- распечатки из единой информационной системы закупок;
- перечень наиболее известных объектов, выполненных заявителем;

- заключённые договоры (Договор поставки № ФЛ13/086 от 22.11.2013, Договор №32/13-SCnr от 31.01.2013, Договор на выполнение работ по разработке Технической документации и шеф-монтажных работ; 14-067/ЕЮТ от 14.02.2014 г; Договор поставки № 14-054/ЕЮТ от 29.01.2014, Договор поставки № 62/2013 от 15.03.2013, Договор поставки №15У0281 от 02.02.2015, Договор поставки товарно-материальных ценностей № 1710315/1321Дот 22.07.2015, Договор № 7413515/0723Д от 16.12.2015, Договор поставки № 02 от 19.05.16, Договор поставки № 68 от 01.09.15; Договор поставки № 40 от 06.03.2012; Договор №7413516/0274Д от 28.04.16; Договор № 21800140/0/752Д от 07.10.2014; Договор поставки №83 от 23.09.2013; Договор поставки № 43 от 16.06.2014; Договор поставки № 67 от 26.11.2013, Договор поставки № 59 от 22.08.2017);

- отзывы;
- печатная продукция;
- макет календаря;
- презентационные материалы;
- диск с видеороликами;
- макеты сувенирной продукции ранее даты подачи заявки;
- скриншот с сайта Заявителя;
- материалы о МСРТ, разработанные заказчиком;
- скриншот результатов поиска в информационно-поисковой системе Роспатента;
- скриншот результатов поиска обозначения в словарях;
- скриншот результатов поиска обозначения в сети Интернет.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих на рассмотрении возражения, поступившего 27.09.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2017) поступления заявки №2017741248 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 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 по заявке №2017741248 представляет собой обозначение, состоящее из четырех заглавных букв русского алфавита «МСРТ», выполненных стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенных элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, отличную от аббревиатуры, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений. В этой связи очевидно, что обозначение по заявке №2017741248 не способно выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Кроме того, анализ справочных источников показал, что обозначение «МСРТ» является общепринятым сокращением «металлический сборно-разборный трубопровод» (см. <http://sokr.ru>), в связи с чем, не способно нести основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать

товары одного производителя от других. Существование других значений под аббревиатурой «МСРТ», представленных заявителем в возражении не отменяет тот факт, что по отношению к заявленным товарам данное обозначение является описательным, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Из представленных материалов, не следует, что, собственно само заявленное обозначение «МСРТ», самостоятельно без дополнительных элементов приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с дополнительными словесными и изобразительными элементами.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя. Указанный вывод обосновывается тем, что из представленной заявителем информации о ведении им хозяйственной деятельности в отношении заявленного обозначения до даты подачи заявки (05.10.2017), имеют отношение к заявителю только Договор поставки № 02 от 19.05.2016г. и эксплуатационные инструкции на погрузочно-разгрузочные работы, на транспортировку, монтаж и хранение. Все остальные документы относятся к иному юридическому лицу, с другими ОГРН и ИНН.

Часть представленных заявителем документов, содержит сведения об обозначении, отличном от заявленного, а именно, комбинированном обозначении, выполненном в оригинальном графическом исполнении, в то время как на регистрацию было подано обозначение в виде простых заглавных букв русского алфавита черного цвета на белом фоне, в связи с чем, данная информация не может являться основанием для вывода о приобретении обозначением «МСРТ» различительной способности.

Сувенирная и рекламная продукция (каталоги, календарь, сувенирная продукция, диск) касаются деятельности заявителя и не содержат в себе заявленные товары, маркированные заявленным обозначением.

В этой связи, заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «МСРТ».

Таким образом, представленных документов не достаточно для признания заявленным обозначением приобретения различительной способности в результате интенсивного длительного использования до даты подачи заявки в отношении конкретного перечня товаров, указанных в заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2019.