

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 13.10.2014, поступившее 14.10.2014, поданное ООО «ЦЕЛЕР», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744345, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012744345 на государственную регистрацию обозначения «Пластизольная мастика Ч-5-А» в качестве товарного знака была подана заявителем 19.12.2012 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744345 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит элемент «Ч-5-А», представляющий собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Также в заключении экспертизы указано, что элемент «Пластизольная мастика» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства и состав товаров. Кроме того, отмечено, что в перечне заявленных товаров 01 класса МКТУ отсутствует товар «мастика», в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и состава товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы проанализированы материалы (1), представленные заявителем в подтверждение приобретения различительной способности, и указано на то, что они не являются достаточными, поскольку из представленных документов однозначно не следует, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как средство индивидуализации заявленных товаров, произведенных заявителем.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является крупным промышленным предприятием и производителем высококачественного герметизирующего материала - Пластизольной мастики Ч-5-А;

- с конца 2005 года обозначение «Пластизольная мастика Ч-5А» используется для обозначения конкретного товара, обладающего конкретными свойствами, состав которого охраняется патентом на изобретение № 2305694. Потребитель данного товара действительно идентифицирует данное обозначение с конкретным товаром и лицом, выпускающим данный товар, а именно с заявителем;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность, что подтверждается приложенными документами (приведен подробный анализ документов);

- заключение по результатам испытаний мастики Ч-5-А производства ООО «Целер» (2006 г.) является своего рода гарантией качества продукции, и без такого заключения ни одна нефтяная компания не будет использовать данную продукцию;

- в 2012-2013 г.г. к заявителю начали поступать претензии по качеству продукции, в связи с чем было обнаружено, что мастику стали производить другие лица и использовать «раскрученное» название «Пластизольная мастика Ч-5-А».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (2), содержащие санитарно-эпидемиологические заключения, технические условия, заключение по результатам испытаний, письма потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ, а именно: «пластические материалы, а именно мастики».

От заявителя 20.03.2015 и 16.07.2015 были представлены материалы (3), содержащие договоры, товарные накладные и письма потребителей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (19.12.2012) заявки № 2012744345 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены

товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «**Пластизольная мастика Ч-5-А**» содержит словесный элемент «Пластизольная мастика», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква «П» - заглавная), и буквенно-цифровой элемент «Ч-5-А», выполненный через дефисы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ: «пластические материалы, а именно мастики».

Поскольку заявителем был скорректирован объем притязаний, вследствие которого из перечня товаров 01 класса МКТУ были изъяты товары, в отношении которых экспертизой было выдвинуто основание для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям данного пункта коллегией не проводится.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показывает, что включенный в его состав словесный элемент «Пластизольная мастика», характеризует заявленные товары, указывая на их вид, свойства и состав («пластизоль» - пастообразный материал, приготовленный из поливинилхlorида и пластификаторов, «мастика» - род густой массы различного состава, применяемый в технике, <http://slovari.yandex.ru/>), в связи с чем является

неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией было обращено внимание заявителя на то, что данный элемент занимает в заявлении обозначении доминирующее положение и не может быть включен в его состав в том виде, как заявлен.

От заявителя 20.03.2015 поступило ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое по результатам коллегии, состоявшейся 28.07.2015, было передано на рассмотрение и 18.09.2015 соответствующие изменения были внесены.

Таким образом, на рассмотрение представлено обозначение – «^{Пластизольная мастика} Ч-5-А», в котором элемент «Пластизольная мастика» утратил доминирующее положение.

Относительно элемента «Ч-5-А» коллегия отмечает, что данный элемент сам по себе не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв («Ч» и «А») и цифры (5), не имеющее словесного характера, в связи с чем данный элемент не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что заявленное обозначение «^{Пластизольная мастика} Ч-5-А» в целом представляет собой совокупность словесного элемента, букв и цифры, выполненных в определенном порядке с использованием знаков дефиса.

Кроме того, коллегией учтены материалы (1-3), иллюстрирующие использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации товаров 01 класса МКТУ, относящихся к мастикам.

Согласно представленным материалам, а также информации с сайта заявителя, ООО «ЦЕЛЕР» является крупным промышленным предприятием и разработчиком методов защиты от коррозии различных металлоконструкций. Предприятие выпускает высококачественный герметизирующий материал – пластизольную мастику Ч-5-А. «Пластизольная мастика Ч-5-А» - это двухкомпонентная мастика, используемая в нефтехимической промышленности для герметизации сварных швов,

для склеивания любых непищевых материалов в промышленных условиях и для ремонта химической аппаратуры. Данная мастика также применяется для гидроизоляции металлических конструкций, герметизации строительных конструкций, приклеивания керамической плитки, природного камня и герметизации бассейнов.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2015, заявителем были представлены образцы продукции на обозрение (фотографии упаковок мастики имеются в материалах дела).

В материалах (1-2) представлена разрешительная документация, в частности, санитарно-эпидемиологические заключения за 2002, 2003, 2006, 2007 г.г. В 2006 г. заявителем было получено заключение по результатам испытаний мастики Ч-5-А производства ООО «ЦЕЛЕР» (2), согласно которому ООО «ВНИИИСТ» рекомендовал данную мастику для герметизации втулок при их установке внутри труб с внутренним антикоррозионным покрытием для изоляции зоны сварного шва.

Фактическая деятельность по производству мастики проиллюстрирована заявителем, по меньшей мере, с 2006 года. Согласно представленным материалам (3) заявитель заключает договоры с различными лицами на поставку товаров, в частности, мастики пластизольной двухкомпонентной. Так, например, по договорам за 2008-2012 г.г. была поставлена пластизольная мастика Ч-5-А.

Кроме того, указанная мастика поставлялась и в рамках договоров подряда на выполнение работ по изготовлению различных металлоконструкций (антикоррозионная обработка мастикой Ч-5-А). В материалах дела представлены также договоры за 2008-2012 г.г.

Следует обратить внимание на широкую территорию реализации мастики: республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область, Самара и Самарская область, Пермь и другие регионы и населенные пункты Российской Федерации (см. материалы [1-3]).

Заявителем представлены письма (3), согласно которым потребители данного вида продукции длительное время используют «Пластизольную мастику Ч-5-А» производства ООО «ЦЕЛЕР» и ассоциируют ее именно с данным предприятием (см., например, письмо ООО «НЕФТЕТРУБОПРОВОДСЕРВИС» использует с 2010 г.,

письмо ООО «ЮКОРТ» - с 2002 г., ОАО «Сургутнефтегаз» - с 2011 г.). Также, в материалах дела представлены письма (2), в которых различные компании-потребители (например, ООО «БашУралМонолит», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.) выражают намерения закупить большие партии «Пластизольной мастики Ч-5-А» (письма датированы 2013-2014 г.г.).

Коллегией принят во внимание тот факт, что продукция заявителя относится к товарам производственно-технического назначения, предназначенным для ограниченного круга потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли промышленности.

Изложенное дает основания полагать, что пластизольная мастика «Ч-5-А» производится и реализуется достаточно длительное время (по меньшей мере, с 2006 года), т.е. данная маркировка непрерывно и в неизменном виде использовалась задолго до даты приоритета – 19.12.2012. Таким образом, представленные заявителем материалы (1-3) позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «Пластизольная мастика Ч-5-А», хорошо известен российскому потребителю, что позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «Пластизольная мастика Ч-5-А» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров, указанных в уточненном перечне.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение «^{Пластизольная мастика} Ч-5-А» в целом воспринимается не как простой набор слов, букв и цифры, а как название известной потребителю продукции конкретного производителя. Таким образом, обозначение в полной мере способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, вызывая необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями как элемента, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, и может быть зарегистрировано в отношении товаров 01 класса МКТУ: «пластические материалы, а именно мастики» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Пластизольная мастика».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744345.