

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 25.06.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий - Спектр», Нижегородская область, город Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700559, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018700559, поданной 10.01.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров *«установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для перекрытия трубопроводов, включённые в 07 класс; устройства для герметизации горловин сосудов и ёмкостей, включённые в 07 класс»* 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2018700559 на регистрацию в качестве

товарного знака заявлено словесное обозначение « **COU** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 20.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700559 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700559 обосновано тем, что заявленное обозначение является аббревиатурой от словосочетания «стационарное отсечное устройство», является указанием на вид заявленных товаров. Кроме того, заявленное обозначение используется иными лицами в области деятельности заявителя, что подтверждается сведениями на следующих сайтах в сети Интернет:

- 1). <http://grant-k.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/> ;
- 2). http://vniiis.ru/catalog/stacionarnoe_otsechnoe_ustrojstvo/ ;
- 3). <http://orientpro.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/1/> ;
- 4). <http://promneftegaz.ru/catalog/stacionarnoe-otsechnoe-ustroystvo/>.

Таким образом, в заключении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- информация из сети Интернет применена неправомерно, по следующим основаниям: обращение к указанным сайтам показывает, что ссылки 1) и 4) не содержат информации, касающейся регистрируемого обозначения, а ссылки 2) и 3) представляют несуществующие предприятия оптовой торговли. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ): ООО «Армат-ресурс», г. Москва, прекратило свою деятельность в 2012 году (сайт 2), а

ООО «ПРОМНЕФТЕГАЗ ПЛЮС», г. Санкт-Петербург, в ЕГРЮЛ не числится, (сайт 3);

- согласно протоколу Whois указанные в решении сайты относятся к доменам, зарегистрированным неизвестными частными лицами (Private Person). Отношение этих доменов к указанным в уведомлении юридическим лицам требует документального подтверждения. Кроме того, указанные юридические лица не являются производителями изделий с обозначением «СОУ» и как посредники обращаются за этими изделиями в ООО «Центр новых технологий - Спектр»;

- решение обосновано ссылками, которые не удовлетворяют ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». Решение не соответствует положениям письма Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 10/37-510/23 от 09.09.08 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности», в части: «...представляется недопустимым в качестве основания для направления заявителю уведомления (и в качестве основания для отказа в регистрации) единичных упоминаний по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; хотя и распространенных, но скудных сведений, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из Интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения»;

- решение не содержит анализ дополнительных материалов заявителя, которые подтверждают информированность потребителей о заявленном обозначении и содержат копии статей из отраслевых журналов, экземпляры книг, изданных на средства заявителя, сведения о регулярных семинарах, проводимых заявителем для специалистов предприятий-потребителей, согласованные с потребителем технические условия (ТУ), запросы покупателей-посредников;

- регистрация товарного знака испрашивается для трех категорий товаров производственно-технического назначения, которые предназначены для эксплуатации в системах магистральных трубопроводов, атомных станций и сосудов высокого давления. Изделия с обозначением «СОУ» эксплуатируются на охраняемых территориях аттестованными специалистами и доступ других социальных групп к ним запрещен Правилами эксплуатации;

- заявитель представил перечень «Поставки СОУ» от 25. 12. 2018 г., в котором указаны предприятия газовой и атомной промышленности, закупившие изделия с заявленным обозначением в период с 2002 года по 25.12.2018 г. на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей (1 106 364 902 руб.). Решением Роспатента данный документ отклонен на том основании, что он датирован «..более поздним числом, нежели дата подачи заявки».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018700559.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) –информационное письмо «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;

(2) - акт приемочных испытаний стационарного отсечного устройства «СОУ» разработки ООО «ЦНТ-СПЕКТР» от 10.09.2004; протокол приемочных испытаний к нему от 24.08.2004;

(3) -справочное пособие «Азбука трубопроводной арматуры» Шпакова О.Н.;

(4) -технические условия ТУ 3741-202-47058248-2004 «Стационарное отсечное устройство»;

(5) – «Стационарные отсечные устройства и элементы», монография Рябинина В.П., 2008 года издания, г. Нижний Новгород;

(6) – поставки «СОУ»;

(7) – копии запросов на поставку товаров от пензенского завода трубопроводной арматуры и ООО «ПРОМНЕФТЕГАЗ».

На заседании коллегии 07.10.2019 к материалам возражения были приложены следующие материалы:

(8) – каталог «накладное СОУ» объединения СПЕКТР;

(9) – материалы в подтверждение затрат на продвижение товаров, маркированных заявленным обозначением «СОУ» по договорам от 18.12.2018; 19.12.2018; 22.05.2019; 19.07.2019; 05.06.2016; 09.07.2015; 23.05.2016;

(10) - уведомления в адрес ООО «Армат-ресурс» и ООО «ПРОМНЕФТЕГАЗ» о прекращении использования обозначения «СОУ» на сайте;

(11) - комплект изображений изделия «стационарное отсечное устройство»;

(12) - образцы раздаточных материалов при участии в конференциях;

(13) - информационный материал «Стационарные отсечные устройства и элементы»;

(14) - копии статей в журнале «Химическая техника» №1, 2003 «Ремонтные изделия и технологии объединения «Спектр»; №9, 2005;

(15) - Справка «ЦНТ-Спектр» от 03.10.2019 по затратам на сертификацию и мероприятия по подтверждению безопасности объектов за период 2015-2019;

(16) – материалы коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.01.2018) подачи заявки № 2018700559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 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.

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 «СОУ» является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован тем, что аббревиатура «СОУ» является сокращением от наименования товара «стационарное отсечное устройство», используемого в области деятельности заявителя, в том числе, иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере производства и реализации трубопроводной арматуры, при этом даны ссылки на Интернет-сайты.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы, а также на других сайтах в сети Интернет, показал следующее.

Трубопроводная арматура – техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения (см. ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения, <http://docs.cntd.ru/document/1200115380>).

Одним из видов трубопроводной арматуры является отсечная арматура – запорная арматура с минимальным временем срабатывания, обусловленным требованиями технологического процесса.

Таким образом, «СОУ» представляющее собой аббревиатуру от словосочетания «стационарное отсечное устройство» представляет собой разновидность арматуры, следовательно, является указанием на вид товара 07 класса МКТУ.

Согласно представленным с возражением материалам заявителем получен сертификат соответствия на наименование продукции «стационарное отсечное устройство»(9). Заявитель на своем сайте приводит соответствующую расшифровку аббревиатуры «СОУ».

В свою очередь, заявленный перечень содержит товары *«установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для перекрытия трубопроводов, включённые в 07 класс; устройства для герметизации горловин сосудов и ёмкостей, включённые в 07 класс»*, по отношению к которым заявленное обозначение является указанием вида этих товаров, исходя из характеристик и предназначения «стационарного отсечного устройства».

С учетом сказанного следует заключить, что обозначение «СОУ» не является фантазийным по отношению к заявленным товарам 07 класса МКТУ, не может быть признано охраноспособным.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (подпункт 3) статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня товаров.

Заявитель не оспаривает указанный выше вывод, однако, полагает, что данное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных

товаров, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

Факт производства заявителем товара «стационарное отсечное устройство» коллегией под сомнение не ставится, однако, данное обстоятельство не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения.

Товар, производство которого осуществлялось заявителем, является специфическим, используется для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Однако, словосочетание «отсечное устройство» в области трубопроводной арматуры было известно задолго до разработки заявителем Технического условия (4) (например, https://yandex.ru/patents/doc/SU953352A1_19820823). Кроме того, коллегией на заседании от 07.10.2019 было также указано, что аббревиатура «СОУ» используется в указанной сфере не только для указания стационарного отсечного устройства, но и для систем обнаружения утечек в трубопроводах. Коллегия принимает во внимание назначение устройства заявителя, которое служит, в том числе, для аварийного отключения трубопровода, например, вследствие утечек. Таким образом, назначение изделий, сокращенное название которых представлено как «СОУ», является близким, следовательно, такое наименование не может быть признано средством для индивидуализации товаров одного лица.

Более того, коллегия обратилась к указанным экспертизой источникам в сети Интернет (<http://grant-k.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/>; http://vniis.ru/catalog/stacionarnoe_otsechnoe_ustrojstvo//; <http://orientpro.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/l/>; <http://promneftegaz.ru/catalog/stacionarnoe-otsechnoe-ustroystvo/>), анализ которых показал следующее.

Обращение к первому из указанных источников с помощью сервиса «Wayback Machine» (веб-сервиса архива Интернета) показало, что на 20.11.2016 по указанной ссылке (см. <https://web.archive.org/web/20161120212921/http://grant-k.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/>) были размещены предложения о продаже стационарных отсечных устройств различных модификаций.

При этом на этой же странице имеется указание на наличие сертификатов соответствия данного предприятия, согласно одному из которых ЗАО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (440034, г. Пенза, улица Калинина, дом 108Г, ОГРН 1115837002599) имело сертификат соответствия, касающийся, в частности, клапанов регулирующих, отсечных.

Довод заявителя о том, что «стационарные отсечные устройства», предлагаемые данным лицом, представляли собой продукцию заявителя, а не его собственную, являются голословными, не подтверждены фактическими доказательствами продажи такой продукции указанному предприятию. В материалы дела приложены запросы (7) ПЗТА-Пензенского завода трубопроводной арматуры и ООО «Промнефтегаз» о закупке стационарных отсечных устройств у заявителя, однако договоров о последующей продаже стационарных отсечных устройств этим юридическим лицам отсутствуют в материалах дела.

Вместе с тем, сведения ЕГРЮЛ свидетельствуют о прекращении 27.02.2018 деятельности данной организации, что, однако, позднее даты подачи заявки № 2018700559.

При обращении ко второму источнику с помощью сервиса «Wayback Machine» выявлено наличие предложений о продаже стационарных отсечных устройств различных модификаций по состоянию, например, на 22.03.2016 (https://web.archive.org/web/20160322034456/http://vniis.ru/catalog/statsionarnoe_otsec_hnoe_ustrojstvo/). Следует отметить, что информация актуальна и на день рассмотрения возражения.

Анализ указанной страницы показал, что в разделе «Каталог товаров» колонка «по типу» содержит наименование «стационарное отсечное устройство» как подвид «отсечного устройства». При этом в колонке «по производителю» отсутствует указание на «ЦНТ-Спектр». По сайту возможно установить лицо, предлагающее товары к перепродаже/продаже, а именно, в разделе «контакты» указано ООО «Армат-ресурс», его адрес и контактный телефон.

Согласно доводам заявителя указанное лицо прекратило свою деятельность, однако, на дату подачи заявки № 2018700559 соответствующая информация на

сайте данного лица присутствовала и не связывалась с деятельностью исключительно заявителя.

Архивные копии страниц сайтов <http://orientpro.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/>; <http://promneftegaz.ru/catalog/statsionarnoe-otsechnoe-ustroystvo/> и <http://grant-k.ru/stacionarnoe-otsechnoe-ustroistvo/> не доступны для прочтения в настоящее время. На действующей версии страниц сайтов действительно отсутствует указание на наименование товара «стационарное отсечное устройство».

При этом, следует принять во внимание уведомления (9), направленные заявителем в адрес ООО «Армат-ресурс» и ООО «Промнефтегазплюс», отправленные 04 марта 2019 года, в которых изложено требование удалить с сайтов <http://promneftegaz.ru/catalog/statsionarnoe-otsechnoe-ustroystvo/>, http://vniiis.ru/catalog/statsionarnoe_otsechnoe_ustrojstvo обозначения «СОУ». Следовательно, заявителем не отрицается факт размещения указанного обозначения на этих сайтах на дату вынесения решения Роспатента от 20.02.2019.

Анализ приведенных ссылок позволяет сделать вывод о том, что обозначение «СОУ» означает «стационарное отсечное устройство», используется в качестве наименования товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, разными лицами в области строения трубопроводов, и поэтому является неохраняемым. Учитывая также данные о широком использовании обозначения «СОУ» в том числе как аббревиатуру от «система обнаружения утечек», следует считать заявленное обозначение не обладающим различительной способностью. Довод о том, что заявитель является единственным производителем запирающих устройств с наименованием «СОУ», не может служить основанием для предоставления такому лицу исключительного права на заявленное обозначение, так как анализ представленных материалов (2-5,9, 13, 14) показал, что используемое обозначение «стационарное отсечное устройство СОУ» не ассоциируется со средством индивидуализации товаров ООО «Центр новых технологий – СПЕКТР», а воспринимается только в качестве указания на вид товара.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2019.