

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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), рассмотрела возражение от 31.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009713400, поданное ЗАО «Гранула» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2009713400 с приоритетом от 15.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЦТТС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 20.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 13.04.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- ни один источник (www.rgrp.ru, www.expoweb.ru, www.cement.podolsk.ru), приведенный в заключении экспертизы, не подтверждает того, что обозначение ЦТТС

используется различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным, а само обозначение ЦТТС является общепринятым термином;

- обозначение ЦТТС было введено в гражданский оборот именно заявителем, и именно им были предприняты действия по приданию дополнительной различительной способности заявленному обозначению до даты его приоритета путем длительного и масштабного использования;

- представленные материалы подтверждают, что именно заявителем по настоящей заявке товар марки ЦТТС был введен в гражданский оборот с сентября 2005, и в результате его длительного и масштабного использования (производство и реализация) заявителем обозначение ЦТТС стало узнаваемым конечными потребителями;

- цементы марки ЦТТС не включены ни в один ГОСТ, качество товара определяется исключительно техническими условиями единственным держателем которых является заявитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009713400.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта yandex.ru, rgpr.ru, exroweb.ru, cement.podolsk.ru [1];
- копия агентского договора № А-30 от 01.10.2008 с приложением к нему [2];
- копия письма ООО «Цементные технологии» от 05.07.2010 [3];
- копия договора № 3452/у от 25.08.2005 со спецификацией к нему [4];
- копия договора № 231/у от 25.01.2006 со спецификацией к нему [5];
- копия договора № 5354/у от 29.11.2006 со спецификацией к нему [6];
- копия договора № 2924/у от 01.06.2007 со спецификацией к нему [7];
- копия договора № 29/у от 15.01.2009 со спецификацией к нему [8];
- копии товарных накладных, квитанций о приеме груза, платежных поручений за 2006-2009 г.г., где поставщик: ООО «Гранула», грузополучатель: ОАО «Сургутнефтегаз» [9];
- копия Устава ЗАО «Предприятие «Гранула» 2003 г. [10];

- копия Устава ООО «Гранула» 2004 г. [11];
- копия Устава ООО «Гранула» 2006 г. [12];
- копия Устава ЗАО «Гранула» 2007 [13];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Гранула» 2004 [14];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «Гранула» 2007 [15];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Гранула» 2010 г.[16];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гранула» 2010 г. [17];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гранула» 2006 г. [19];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гранула» 2009 г. [20];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Предприятие «Гранула» 2010 г. [21];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Предприятие «Гранула» 2009 г. [22];
- копия ТУ 5734-004-74364232-2005 «Цементы тампонажные высокотемпературные ЦТТС» ООО «Гранула» 2005г. с изменениями 2008 г. на ЗАО «Гранула» [23];
- копия договора № 212/06 от 16.02.2006 [24];
- копия договора № 312/07 от 04.04.2007 [25];
- копия специализированного журнала «Бурение & Нефть» июнь 2007 [26];
- копия научно-технического журнала «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море» июнь, июль 2007 [27];
- копия письма ОАО «ГАЗПРОМ» от 03.10.2008 [28];
- копия письма ЗАО «СПЕЦБУРМАТЕРИАЛЫ» от 16.01.2007, 21.01.2008, 26.01.2009 [29];
- копия листа рекламно-информационного ГАЗПРОМ - ООО «Гранула» о цементных смесях марки ЦТТС [30];
- рекламно-информационные буклеты «Специальные тампонажные системы», «Комплекс легких решений сложных задач» [31];
- копия договора № 61 от 05.01.2009 [32].

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам путем факсимильной связи поступило ходатайство от заявителя, в котором выражена просьба рассмотреть возражение в отсутствие его представителя, поскольку он не сможет присутствовать на заседании коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.06.2009) поступления заявки № 2009713400 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; 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; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положение настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате из использования.

Согласно пункту 2.3.1. Правил 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.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно пункту 2.3.2.2. Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке № 2009713400 обозначение «ЦТТС» представляет собой сочетание заглавных букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «цементы, а именно тампонажные цементы».

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «ЦТТС» отсутствует в словарно-справочных источниках, следовательно, не является общепринятым обозначением в области деятельности заявителя.

Из материалов сети Интернет (www.rgrp.ru, www.expoweb.ru, www.cement.podolsk.ru), на которые были даны ссылки в заключении экспертизы от 20.12.2010 следует, что сайты www.cement.podolsk.ru и www.expoweb.ru не содержат сведений об обозначении «ЦТТС».

На сайте <http://www.rgrp.ru> дана информация о том, что ООО "РосГарантПоставка" - поставщик цемента нескольких компаний, в том числе и ЗАО «Гранула».

В разделе «Прайс-лист» представлено к продаже множество тампонажных цементов под различными наименованиями (ПЦТ I-50, ЦТРО, ЦТРС, ЦТОС-5 и д.р.), выпускаемых на основе ГОСТов и ТУ. В том числе, к продаже представлен тампонажный цемент ЦТТС с указанием на ТУ 5734-004-74364232-2005, которое принадлежит заявителю [см.23].

Наличие обозначения «ЦТТС» в Техническом условии не предполагает использование его в обязательном порядке для обозначения определенного товара (в данном случае –цементов тампонажных) всеми производителями.

Таким образом, из указанного выше не следует, что обозначение ЦТТС используется различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным, а само обозначение ЦТТС является общепринятым термином.

Вместе с тем, следует отметить, что обозначение «ЦТТС» не имеет характерного графического исполнения и полностью состоит из согласных букв русского алфавита.

Произношение подряд четырех согласных букв «Ц-Т-Т-С» крайне затруднительно и трудно запоминается.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не имеет словесного характера, в связи с чем подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о приобретении различительной способности заявленным обозначением до даты приоритета (15.06.2009) необходимо отметить следующее.

Из представленных заявителем материалов [4-9] следует, что ООО «Гранула» или ЗАО «Гранула» (г. Екатеринбург) за период 2005 – 2009 гг., поставляли цемент тампонажный ЦТТС ОАО «Сургутнефтегаз» (г.Сургут, Тюменская область).

Письма [29] не содержат указаний на заявленное обозначение, а в письме [28] выражен отзыв о цементах разных серий, в том числе и о цементе тампонажном высокотемпературном ЦТТС, (ТУ на которое принадлежит заявителю).

Представленные лист из каталога [30] (за январь 2006) и каталоги [31] (не имеющие дат выпуска) содержат информацию о продукции, выпускаемой ООО «Гранула» или ЗАО «Гранула».

Так же необходимо отметить, что по документам [10] - [22] не возможно установить взаимосвязь двух юридических лиц ООО «Гранула» с ЗАО «Гранула».

В журналах «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море» за июль 2007 и «Бурение & Нефть» за июнь 2007 есть информация о цементе под названием ЦТТС, который применялся при цементировании обсадных колонн на севере Тюменской области. Журнал «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море» за июнь 2007 г. не содержит указания на ЦТТС.

Указанное выше не может свидетельствовать ни об обширной территории реализации товара, маркированного заявленным обозначением, ни об известности и информированности широкого круга потребителей, ни об однозначной ассоциации заявленного обозначения с заявителем (ЗАО «Гранула», г. Екатеринбург).

Таким образом, доказательств того, что обозначение «ЦТТС» приобрело различительную способность и способно выполнять функцию по индивидуализации товаров заявителя до даты приоритета заявленного обозначения в результате его активного

использования при маркировке приведенных в перечне товаров 19 класса МКТУ «цементы, а именно тампонажные цементы», не представлено.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2010.