

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.04.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Лябиховой Александрой Романовной, Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738085, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017738085, поданной 14.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено буквенное обозначение  выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом голубого, синего, темно-синего, светло-синего цветов.

Роспатентом 10.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738085. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Роспатент 02.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между заявителем (ИП Лябиховой Александрой Романовной) и ООО «НПО «Завод химических реагентов» заключено предварительное соглашение от 01.08.2017 на использование товарного знака после его регистрации, согласно которому заявитель представляет интересы ООО «НПО «Завод химических реагентов» в части регистрации товарного знака и гарантирует заключение лицензионного договора;

- заявленное обозначение является аббревиатурой, состоящей из начальных букв английского языка названия организации Завод химических реагентов;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение имеет характерное графическое исполнение (выполнено шрифтом EuropeExt, полужирным начертанием, прописными буквами, в синем цвете), а так же имеет словесный характер (поскольку представляет собой аббревиатуру, которая независимо от того, буквами какого алфавита выполнена, является словом);

- заявленное обозначение в результате длительного и интенсивного использования ООО «НПО «Завод химических реагентов» приобрело различительную способность, что подтверждается участием в выставках, публикациями в СМИ, сведениями, из сети Интернет, сведениями о затратах на рекламу, контрактами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738085 в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке № 2017738085;

2. Предварительное соглашение от 01.08.2017 на использование товарного знака и приложение к нему;
3. Буклет «Фирменный стиль компании»;
4. Договоры, заключенные между ООО «НПО «Завод химических реагентов» и ИП Борисовой Анной Николаевной (№ 11 от 30.09.2015; № 17 от 14.09.2016);
5. Договор №9 от 20.06.2017, заключенный между ООО «НПО «Завод химических реагентов» и ООО «Агентство Анны Овченко»;
6. Фотографии: визитки, макетов открыток;
7. Информационное письмо №122/1 от 30.10.2018 АО «КОАГУЛЯНТ»;
8. Дипломы участника выставки «Экватек-2014», «Экватек-2016» с распечатками с сайта выставки www.ecwatech.ru о посещаемости выставки;
9. Справка о затратах на рекламную и сувенирную продукцию ООО «НПО «Завод химических реагентов» за 2014-2016 гг.;
10. Информационное письмо ООО «НПО «Завод химических реагентов» о заключенных им контрактах на поставку химической продукции в рамках закупочных процедур за 2016 г.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.09.2017) подачи заявки №2017738085 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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  исполнено в виде трех последовательно расположенных согласных латинских букв «Z» «X», «R», выполненных стандартным шрифтом голубого, синего, темно-синего, светло-синего цветов.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «аммиак; аммиак жидкий безводный; бикарбонат натрия для химических целей; боксит; вещества для умягчения воды; гидрат алюминия; гидраты; глинозем; добавки химические для буровых растворов; известь хлорная; карбонат кальция; карбонаты; каустики для промышленных целей; кислота серная; кислота соляная; кислота хлористоводородная; кислоты; кислоты минеральные; материалы фильтрующие (неорганические вещества); материалы фильтрующие (растительные вещества); материалы фильтрующие (химические вещества); натрия гипохлорит; основания (химические вещества); сода кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соли (удобрения); соли (химические препараты); соли аммиачные, соли аммония; соли для промышленных целей; соли железа; соли кальция; сульфаты; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; удобрения; флокулянты; химикаты для очистки воды; химикаты промышленные; хлорид алюминия; хлориды; щелочи; щелочи едкие».

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

Рассматриваемое обозначение представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера, в связи с чем не обладает различительной способностью, а поскольку оно состоит исключительно из неохраноспособного элемента «ZXR», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Заявитель отмечает, что исполнение заявленного обозначения шрифтом EuropeExt, полужирным начертанием, прописными буквами свидетельствует о характерном графическом исполнении. Однако такое графическое решение нельзя признать оригинальным, поскольку не приносит достаточной различительности.

Цветовое сочетание, используемое в заявленном обозначении, также не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы [2-10].

Анализ этих материалов показал, что они не имеют отношения к производству товаров, маркированных заявленным обозначением, самим заявителем - ИП Лябиховой Александрой Романовной, поскольку из представленных документов следует, что до даты подачи заявки производство химических реагентов под обозначением «ZXR» осуществляло другое лицо - ООО «НПО «Завод химических реагентов».

При этом согласно предварительному соглашению [2] заявитель имеет только намерение в будущем использовать заявленное обозначение в гражданском обороте.

Кроме того, из представленных документов следует, что ООО «НПО «Завод химических реагентов» в своей деятельности использует комбинированные обозначения, включающие: буквенный элемент («ZXR» или «ЗХР») и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, либо словесные элементы «НПО ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ» и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, которые значительно отличаются от заявленного обозначения.

В документе [7] отсутствуют сведения об объемах химической продукции, выпускаемой ООО «НПО «Завод химических реагентов», при этом не указано какая конкретно продукция была поставлена АО «КОАГУЛЯНТ».

В документе [10] отсутствуют сведения о маркировке продукции ООО «НПО «Завод химических реагентов». При этом из представленного документа [10] следует, что ООО «НПО «Завод химических реагентов», производит только часть товаров заявленного перечня. Так, отсутствуют сведения о производстве товаров, например, глинозем, добавки химические для буровых растворов, кислота серная, кислоты, материалы фильтрующие (растительные вещества), соли (удобрения) и др.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, самим заявителем и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует 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 02.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2018.