

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 14.04.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью Производственного объединения «Завод маслоочистительного оборудования», г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755222 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018755222 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «УФОМ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не обладает различительной способностью и характеризует приведенные в заявке товары и услуги, указывая на их вид и назначение, поскольку представляет собой аббревиатуру установки фильтрации и осушки масла (УФОМ), предлагаемой к продаже различными лицами в сети Интернет на следующих сайтах: <https://ohranatrud-ua.ru/instruktsii-po-ekspluatatsii-priborov-i-ustanovok/> 2519-instruktsiya-po-ekspluatatsii-ustanovki-filtratsii-i-ochistke-masla-

ufom-3.html [1]; <http://www.sarprom.com/katalog-produktsii/masloochistitelnye-ustanovki/ustanovki-dlya-ochistki-turbinykh-masel/ustanovka-filtratsii-i-osushki-masla-ufom-5.html> [2]; <https://www.npp-vektor.ru/oborudovanie/ochistka-masel/ufom-5.html> [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение никак не является общепринятой аббревиатурой и отсутствует в качестве таковой в каких-либо словарях, так как представляет собой фантазийное, изобретенное самим заявителем, слово, используемое для индивидуализации выпускаемой им продукции, которая и упоминается в сети Интернет на соответствующих сайтах по приведенным в заключении по результатам экспертизы ссылкам [1 – 3]. Отмечено, что указанные на этих сайтах лица всего лишь продают данную продукцию заявителя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

В подтверждение вышеуказанных фактических обстоятельств к возражению, а также к корреспонденциям, поступившим 18.11.2019 и 19.06.2020, заявителем были приложены следующие документы: результаты поиска в словарях [1]; копии технических условий, протоколов испытаний и инструкций по эксплуатации на продукцию заявителя [2]; копия декларации соответствия Евразийского экономического союза на продукцию заявителя [3]; копии каталожных листов на продукцию заявителя [4]; копии договора поставки товаров и товаросопроводительные документы [5]; оригиналы информационных писем от лиц, упомянутых в сети Интернет в связи с продажей ими продукции заявителя [6].

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2018) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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, в частности, сведения, характеризующие товар.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «УФОМ». Наличие гласных букв обуславливает именно словесный характер этого обозначения.

Данное слово не было обнаружено в каких-либо терминологических, толковых, энциклопедических или иных словарях, которые могли бы содержать в себе общепринятые понятия или аббревиатуры, относящиеся непосредственно к сферам производства товаров либо оказания услуг, для которых

испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, не имеется никаких препятствий для заявителя использовать сочетание соответствующих букв данного фантазийного обозначения в качестве вымышленной аббревиатуры, изобретенной им самим для индивидуализации своих товаров, когда ее определенные буквы или их сочетания в соответствующей отрасли производства вовсе не означают исключительно те или иные конкретные, обязательные и одинаковые для всех производителей, понятия. Доказательствами обратного, например, какими-либо ГОСТами и т.п., коллегия не располагает.

При этом и в сети Интернет отсутствуют сведения о каких-либо иных производителях соответствующих товаров, маркируемых заявленным обозначением, кроме самого заявителя.

Так, заявителем были представлены производственно-техническая документация [2] и соответствующая декларация соответствия Евразийского экономического союза [3] в подтверждение того факта, что именно он является производителем данных товаров, а также каталожные листы [4], договор поставки и товаросопроводительные документы [5] со сведениями о их реализации.

В свою очередь, в сети Интернет на соответствующих сайтах по приведенным в заключении по результатам экспертизы упомянутым выше ссылкам [1 – 3] и на некоторых других сайтах, исследованных также коллегией, действительно была обнаружена информация об установках УФОМ в связи с деятельностью иных различных конкретных лиц – ООО «Сарпром-оборудование» (г. Саратов), ООО НПП «Вектор» (г. Саратов), ООО Группа Компаний «Энергия» (г. Саратов), ООО «Электрика» (г. Белгород) и Бабенко М.Ю. (г. Севастополь).

Однако заявителем были представлены оригиналы информационных писем от всех этих лиц [6], в которых они официально сообщают, что разработчиком и производителем данных установок является именно заявитель, который и

поставляет им эти установки для последующей их перепродажи, и информация о них на соответствующих сайтах указанных лиц размещалась с разрешения самого заявителя в целях продаж его продукции. При этом ими в этих информационных письмах выражается также еще и согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, конкретные лица, упоминаемые на соответствующих сайтах в сети Интернет, всего лишь продают данную продукцию заявителя.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью или характеризующим приведенные в заявке товары и услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2020, отменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018755222.