

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.05.2010, поданное ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715036/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008715036/50 с приоритетом от 21.04.2008 на имя заявителя было заявлено обозначение «ФЛК». В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак выполнен в виде акронима буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 02, 04, 17, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 08.02.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715036/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв «ФЛК», не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

В отношении представленных заявителем дополнительных материалов в заключении по результатам экспертизы указано, что они не были приняты во внимание, поскольку свидетельствуют об использовании обозначения «ФЛК» для маркировки заявленных товаров, об области их применения и достоинствах,

однако они не подтверждают, что данный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.05.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность вследствие его широкого и длительного использования до даты подачи заявки;
- сведения о производстве заявителем антикоррозионных материалов под обозначением «ФЛК» присутствуют в СМИ за 2004 -2005 гг;
- производимые заявителем фторсодержащие полимерные покрытия являются товарами специфического производственного назначения, в том числе используются в оборонной промышленности, в связи с чем потребителями данных товаров являются специализированные производственные предприятия;
- материалы «ФЛК» используются в химической промышленности, электронике, гальванике, приборостроении, атомной промышленности и атомной энергетике, электрохимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, а также в строительстве и архитектуре;
- доказательством известности заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя являются запросы специализированных предприятий-потребителей, полученные заявителем о необходимости поставок товаров, маркированных «ФЛК», а также договоры поставок этих товаров различным предприятиям в различные регионы России, наличие зарегистрированных ТУ на указанные товары, публикации в отраслевых журналах, участия в специализированных выставках, где заявитель рекламирует товары, маркированные обозначением «ФЛК»;
- продукция заявителя под наименованием «ФЛК» вошла в техническую и проектную документацию в различных отраслях промышленности и народного хозяйства;
- наименование ФЛК отражено во всей технической и бухгалтерской документации заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению и на заседании коллегии, состоявшемся 15.11.2010, были представлены следующие документы:

- справка ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» - [1];
- копии инструкций по нанесению покрытия на основе фторэпоксидной композиции ФЛК-2 от 2006, 2007, 2008 гг., утвержденных ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» - [2];
- копия инструкции по работе с фторэпоксидным лаком ФЛК-ПАСп от 2007, 2008 гг., утвержденной ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» 15.01.2007 - [3];
- копия ТУ 2311-004-54226479-2007 Фторэпоксидный лак ФЛК. Утверждено ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», 2007г. - [4];
- копия ТУ 2412-005-54226479-2007 Фторолигомерный спирт ФЛК-1М. Утверждено ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», 2007г. - [5];
- копия ТУ 2412-002-54226479-2002 Композиция фторэпоксидная ФЛК. Утверждено ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», 2002г. - [6];
- копия Дополнения №1 к ТУ 2412-002-54226479-2002 Композиция фторэпоксидная ФЛК. Утверждено ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», 2004г. - [7];
- копии договоров поставки за 2002-2008 гг. - [8];
- бухгалтерские справки ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» о реализации продукции «ФЛК» за 2001-2008гг. - [9];
- копии счетов-фактур, накладных, доверенностей на получение товаров - [10];
- копия протоколов испытаний: покрытий на основе фторэпоксидного лака ФЛК-ПАСп; покрытий из фторэпоксидной композиции ФЛК-5 - [11];
- реестры паспортов на продукцию ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», реализованную в 2001- 2004гг., 2006-2008гг - [12];
- распечатки с сайта <http://www.exponet.ru>, касающиеся информации об участии ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» на выставках - [13];
- копии страниц выставочных каталогов за 2003, 2005-2007гг. - [14];
- копии страниц отраслевых журналов: «Морской бизнес», 2004г.; «Промышленное строительное обозрение», 2004г. - [15];
- рекламный буклет ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» - [16].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2008715036/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг (перечень уточнен на заседании коллегии):

01 - клеи промышленные; соединения фтора; составы кислотостойкие химические; составы антиадгезионные для смазки.

02 - лаки; покрытия [краски]; покрытия антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины; эмали [лаки].

17 - краски, лаки изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений.

19 - Материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; покрытия.

42 - исследования в области химии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает в части доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (21.04.2008) поступления заявки №2008715036/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Заявленное обозначение состоит из букв «Ф», «Л», «К», расположенных на одной строке и выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Указанное обозначение является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения. Вывод о несоответствии обозначения «ФЛК» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание документы [1-16], представленные заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Из представленных документов [8] усматривается, что ООО «НПФ ФБЮЛЭК» присутствует на рынке России с 2002 года.

Согласно информации, содержащейся в рекламном буклете [16], ООО «НПФ ФБЮЛЭК» разрабатывает и производит специальные фторсодержащие защитные покрытия, маркируемые ФЛК, такие как фторэпоксидные покрытия; герметики; специальные клеи; антиадгезионные, антифрикционные и антипригарные смазки, аналоги эпиламов; антиграффити; модификаторы для синтеза фторуретанов; лаки; композиции. Данные продукты применяются для долговременной защиты конструкций метрополитена, гидротехнических, портовых сооружений, подземных коммуникаций, на объектах атомной энергетики от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, высоко-агрессивных сред.

Вместе с тем, коллегией установлено, что согласно имеющимся в ее распоряжении договорам-поставок и приложенным к ним накладным, ООО «НПФ ФБЮЛЭК» осуществляло под обозначением ФЛК поставку следующих продуктов: фторэпоксидные лаки, фторол, фторолигомерный спирт, фторэпоксидная композиция, что позволяет отнести данные продукты к таким позициям товаров 01, 02 классов МКТУ, содержащимся в уточненном перечне, как:

01 - соединения фтора.

02 - лаки; покрытия [краски]; покрытия антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины.

Из представленных документов [8-10] и имеющихся в материалах дела, продукция поставлялась заявителем различным организациям во многие города России, например: ООО «СеверСталь», г.Череповец; ООО «БалтПромАрматура, г.Санкт-Петербург; ФГУП «СПО «Аналитприбор», г.Смоленск; Филиал ООО «Уренгойгазпром» Уренгойское газопромысловое управление, г.Новый Уренгой; ОАО «Уралкриомаш», г.Нижний Тагил и др. При этом поставки носили регулярный характер.

Фторсодержащие материалы ФЛК неоднократно демонстрировалась заявителем на выставках «ТехноХимия. Защита от коррозии».

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что продукция заявителя предназначена для конкретных специфических целей, а потребителями данных товаров являются специализированные производственные предприятия, тем самым продукция рассчитана на узко ориентированный круг потребителей. Прилагаемые заявителем сведения позволяют судить, что товары ФЛК приобрели определенную узнаваемость и репутацию среди непосредственных потребителей данных товаров.

Проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем приобрело различительную способность на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №2008715036/50 в отношении товаров следующих классов МКТУ: 01 - соединения фтора; 02 - лаки; покрытия [краски]; покрытия антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины.

В отношении остальных товаров и услуг уточненного перечня приобретение заявленным обозначением различительной способности материалами [1-16] не доказано.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.05.2010, отменить решение Роспатента от 08.02.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2008715036/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"

(511)

01 - соединения фтора.

02 - лаки; покрытия [краски]; покрытия антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины.