

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.06.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007740676/50, поданное Открытым акционерным обществом "Верхневолжские магистральные нефтепроводы", г. Нижний Новгород (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007740676/50 с приоритетом от 24.12.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ТРАНСНЕФТЕМАШ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.04.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку для части услуг обозначение указывает на их свойства и назначение, вследствие чего является неохраняемым, а для части товаров «мебель, окна, двери и т.п. обозначение является ложным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «ТРАНСНЕФТЕМАШ» по заявке №2007740676/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 37 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия устава заявителя [1];
- копия приказа о наименовании [2];
- копия положения о Великолужском заводе [3];
- сведения об объемах производства [4];
- фотографии шильдиков [5];
- фотографии товаров [6];
- страница из каталога специализированного оборудования [7];
- копии документов об использовании обозначения при выполнении ремонта и при проектировании [8];
- информация о товарах в журналах за 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 годы [9];
- информация с сайта [10];
- справка завода [11];
- копия отчета о прибылях и убытках за 2007 г. [12];
- копия отчета о выполнении бюджета за 2006 и 2007 г. расходы на рекламу [13];

- информация о заводе в каталоге «Нефть и газ России» [14];
- информация о сборнике «Российская экономика» [15];
- страницы из каталога [16];
- копии дипломов и информация об участии в выставках, фотографии макетов [17];
- копия материалов по анкетированию потребителей [18].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2007) поступления заявки №2007740676/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «ТРАНСНЕФТЕМАШ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. В заключении к решению Роспатента отмечено, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из общепринятых сокращений:

«Транс» - транспортное;

«Нефтемаш» - нефтяное машиностроение (См. [www.sokt.ru](http://www.sokt.ru)).

Таким образом, в целом заявленное обозначение характеризует определенную область деятельности заявителя, связанную с машиностроением, следовательно, для части товаров, относящихся к данной области и всех заявленных услуг, рассматриваемое обозначение «ТРАНСНЕФТЕМАШ» указывает на свойства и назначение, и, следовательно, является неохраняемым.

В отношении таких товаров, как мебель, окна, двери, окна и двери пластиковые и т.п. данное обозначение является ложным.

Анализ материалов возражения показал, что в состав предприятия заявителя ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» на правах филиала входит «Великолукский завод «Транснефтемаш», название которому было присвоено в 1999 году.

Объем продажи товаров, работ и услуг до даты приоритета заявленного обозначения составил 3, 4 млрд. рублей.

Товары, работы и услуги, производимые и оказываемые предприятием, реализовывались на всей территории Российской Федерации.

Завод «Транснефтемаш» является постоянным участником национальных и международных выставок.

Информация о предприятии публиковалась в различных журналах, бизнес - справочниках и каталогах.

Расходы на рекламу продукции предприятия составили 5 млн. рублей.

Однако, как показал анализ представленных материалов, на товары наносилось обозначение ОАО «Верхневолжские Магистральные нефтепроводы» Великолужский завод «Транснефтемаш», представляющее собой указание конкретного производителя товаров, выступающее в роли фирменного наименования. Такое обозначение размещалось на товарах на шильдиках (табличках), несущих информацию о товаре и его производителе, а так же наносилось на сам товар. При выполнении ремонтных и проектных работ обозначение использовалось в документации, а так же в рекламе и в сети Интернет.

Исходя из пункта 1 статьи 1 Закона - товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

Коллегией Палаты по патентным спорам не установлен факт использования обозначения «ТРАНСНЕФТЕМАШ» в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, и, следовательно, не может быть сделан вывод о приобретении различительной способности анализируемого обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, и, следовательно, не находит оснований для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.04.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2009.**