

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2017, поданное ООО «ЭЛИЗ», г. Владимир (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710679, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016710679 было подано 01.04.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ТТС-СВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Буквосочетания «ТТС» и «СВ» соединены дефисом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710679 было принято 12.05.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой отдельные буквы русского алфавита, не имеющие оригинального графического и композиционного исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, следовательно, не обладает различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы указано, что представленных заявителем материалов, доказывающих приобретенную различительную способность, недостаточно для признания аббревиатуры ТТС-СВ охраноспособной в отношении заявленных товаров, поскольку в этих материалах отсутствуют договоры и акты поставки в отношении каждого товара заявленного перечня в различные регионы, не приведены результаты социологических опросов, позволяющие определить степень информированности потребителя о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, а также не приведены документы, доказывающие приобретенную различительную способность в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что аббревиатура ТТС-СВ означает «трубки термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости», которые выпускаются многими производителями, в подтверждение чего приведены ссылки на сайты:

<http://com/produce/silikonovye-reziny/trubki-elektroizolyatsionnye-razlichnykh-marok>;

http://www.proelectro2.ru/products/id_39066;

http://www.ooo-baza.ru/goods/11307869-trubka_tts_sv;

<http://uu24.ru/board/mes6416.html>;

http://perm.pulscen.ru/products/trubka_tts_sv_11307869 и т.п.

и сделан вывод о том, что данная аббревиатура позволяет определить свойства и назначение этих товаров, т.е. не может выполнять основную функцию товарного знака – служить для индивидуализации производимых заявителем товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

В возражении дан анализ материалов, ранее представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, с указанием конкретных дат размещения этой информации.

Заявитель отмечает, что производимая им продукция, в том числе трубки электроизоляционные, не является розничной, а продаётся оптом через торговых представителей ООО «ЭЛИЗ». Это продукция промышленного назначения, закупается производственными предприятиями, различными учреждениями и организациями для собственных нужд. По договорам, заключённым заявителем с торговыми представителями, поставляется большой ассортимент товаров, все видовые наименования которых невозможно отразить в договоре, а указываются только общие формулировки (например, изделия из кремнийорганической резины, электроизоляционные трубки и т.п.). Поставка осуществляется в соответствии с заявками покупателей, по спецификациям, где и прописываются конкретные наименования. В связи с этим при поиске документов, подтверждающих реализацию электроизоляционных трубок, маркированных обозначением «ТТС-СВ», возникли сложности, однако заявитель смог найти документы (товарные накладные и счета-фактуры), подтверждающие реализацию заявителем электроизоляционных трубок, маркированных заявленным обозначением, в том числе задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Заявителем также представлена информация о его торговых представителях, осуществляющих активную деятельность в России и за рубежом по продвижению указанных товаров, а также информационные письма от торговых представителей и договоры на услуги торговых представителей.

Согласно представленным документам поставка продукции заявителя осуществлялась в различные регионы Российской Федерации (в города Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Уфа) и за рубеж (в города Киев, Рига, Ташкент, Усть-Каменогорск).

Заявителем представлены технические условия (ТУ) ВИГЕ.754178.032 на трубы термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости марки «ТТС-СВ», утверждённые 29.03.2007, разработанные специалистами компании.

При этом заявитель отмечает, что до разработки указанных ТУ обозначение «ТТС-СВ» не содержалось в каких-либо источниках информации (ГОСТах, справочниках, технической документации и пр.).

Заявителем были получены сертификаты соответствия на трубы, маркированные обозначением «ТТС-СВ», со сроком действия с 24.07.2012 по 23.07.2015; с 07.08.2015 по 06.08.2018; с 31.03.2016 по 30.03.2019.

Заявителем представлены номенклатурные каталоги за 2009 - 2013 годы, содержащие информацию о трубах, маркированных заявленным обозначением, а также информация, размещенная в средствах массовой информации, свидетельствующая о степени информированности потребителей о товарах, маркированных заявленным обозначением.

Заявитель полагает, что представленные им материалы, включающие справку об объемах выпускаемой продукции с 2013 по июль 2016 года, договоры поставки трубок «ТТС-СВ», заключенные заявителем до даты подачи заявки, а также длительность присутствия на рынке задолго до даты подачи заявки (с 2008 года) при активном продвижении этого товара, в том числе на российских и международных выставках, свидетельствуют о приобретении обозначением «ТТС-СВ» различительной способности.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение «ТТС-СВ» само по себе не несет каких-либо характеристик товара, в связи с чем, определение потребителем свойств и назначения товара только по его названию весьма затруднительно. Такое обозначение было выбрано для удобства внутреннего использования производителем, т.к. для производителя оно ассоциируется с определенными свойствами трубок. Сторонним организациям, в том числе потребителям, сложно расшифровать сокращенное название трубок.

Что касается выявленных экспертизой сайтов в сети Интернет, то они содержат информацию о трубках «ТТС-СВ», произведённых заявителем, которые предлагают к продаже торговые представители ООО «ЭЛИЗ», при этом заявитель является единственным изготовителем электроизоляционных трубок, маркированных обозначением «ТТС-СВ», на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- товарные накладные, счета-фактуры [1];
- архивные данные из системы «Way back machine» [2];
- распечатка информации с сайтов торговых представителей заявителя: www.pkns.ru; www.uzrti.com [3];
- договор поставки №ДПЭл от 04.02.2014, заключенный между ООО «ЭЛИЗ» и ООО «Уральский завод РТИ Эластомер» [4];
- распечатка информации с сайтов <http://www.proelectro2.ru/>; <http://www.ooo-baza.ru/>; <http://perm.pulscen.ru/>; <http://uu24.ru/>; <http://www.electro-gid.ru/>; <http://novosibirsk.electro-gid.ru/>; <http://docplayer.ru/>; <http://www.energoportal.ru> [5];
- отчет о проведении предварительной экспертной оценки [6];
- информация из поисковой системы <https://yandex.ru> [7].

На заседании коллегии, которое состоялось 13.12.2017, заявитель представил следующие материалы:

- копия договора на проведение социологического опроса [8];
- протокол №1 Учредительного собрания ООО «ВЭМЗ-ЭЛИЗ» от 21.02.2003 [9];
- протокол №7 внеочередного общего собрания участников ООО ВЭМЗ-ЭЛИЗ» от 29.06.2009 [10];

- страницы Устава ООО «ЭЛИЗ» (третья редакция) [11];
- товарные накладные и счета – фактуры [12];
- распечатка из поисковой системы «Яндекс» от 07.11.2017 [13].

На заседании коллегии, которое состоялось 13.12.2017, заявитель дополнительно ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами 09 класса МКТУ **«трубки термостойкие самозатухающие, стойкие к воспламеняемости»**.

Кроме того, им были представлены дополнительно следующие материалы:

- распечатка информации с сайтов www.vemp.ru; www.elizrti.ru [14];
- структура управления группы компаний «ВЭМЗ», организационная структура ООО «ВЭМЗ-ЭЛИЗ» [15];
- копии свидетельства о государственной регистрации ООО «ВЭМЗ-ЭЛИЗ»; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ЭЛИЗ»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЭЛИЗ» [16];
- копия договора аренды оборудования №374-2011-38 от 01.07.2011, приложение к договору (перечень оборудования) [17];
- копии технологической инструкции на трубки термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости марки ТТС-СВ ТУ ВИГЕ.754178.032, комплекта документов «изготовление профильных резинотехнических изделий», 1998г. [18];
- копии штатных расписаний рабочих и служащих ООО «ЭЛИЗ», копии трудовых книжек [19];
- копия договора поставки оборудования №82-2013-38 от 01.03.2013 [20];
- копия справки об объемах производства [21];
- заключение социологической экспертизы [22].

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

С учетом даты поступления (01.04.2016) заявки №2016710679 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «ТТС-СВ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание согласных букв, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного заявленное обозначение не имеет словесного характера и не воспринимается как слово, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Вместе с тем, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Анализ материалов, приложенных к возражению в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, а также материалов, ранее представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (информация с сайта www.elizrti.ru; информация о торговых представителях; копии информационных писем, договоров с торговыми представителями; копии публикаций в СМИ; копии сертификатов соответствия, свидетельств и разрешений; копия ТУ и сертификата соответствия на трубы «ТТС-СВ»; копии номенклатурных каталогов, выставочных каталогов, буклетов; копии дипломов, благодарностей, наград; копии договоров, актов, счетов-фактуры, товарных накладных; копии отзывов клиентов; копия справки о выпуске и реализации труб «ТТС-СВ»), показал следующее.

Из вышеуказанных материалов следует, что заявитель является одним из крупнейших российских производителей резинотехнических изделий на основе силиконовых резиновых смесей.

Заявитель осуществляет активную деятельность по производству и продвижению своей продукции на территории Российской Федерации через торговых представителей ООО ПКФ «Тыреть», г. Кемерово (с 2011 года); ООО «Торговый Дом «Уральский Изолит», Москва (с 2011 года); ООО «МТК «АВАНТАЖ», г. Смоленск (с 2012 года); ООО «ПХН-Секвойя», г. Новосибирск (с 2013 года), что подтверждается представленными информационными письмами, сертификатами и договорами с торговыми представителями.

В соответствии с представленными документами (Технические условия ВИГЕ.754178.032, введенные 01.04.2007), заявленное обозначение «ТТС-СВ» используется для маркировки товаров 09 класса МКТУ трубок термостойких самозатухающих, стойких к воспламеняемости, предназначенных для изоляции внутренних соединений выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов различных электротехнических устройств и радиоаппаратуры, работающих при напряжении до 1200 В и 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.

Информация о товарах, маркированных заявленным обозначением, до даты подачи заявки была представлена в сети Интернет на информационном портале PRIZYV.RU, № 20, 27.05.2015, в специализированном журнале «Стройиндустрия Энеогоснабжение» №3-4, сентябрь-ноябрь 2015, в номенклатурных каталогах 2009 – 2013 гг., на специализированных международных выставках: «Шины, РТИ и каучуки», проходивших в Москве в Экспоцентре в 2011, 2012, 2013 годах; «ЭЛЕКТРО», проходивших в Москве 26-20 мая 2014г, 8-11 июня 2015, «ЭлектроТранс 2016». В подтверждение указанной информации представлены копии выставочных каталогов, дипломы, фотографии.

Согласно архивным данным [2] информация об электроизоляционных трубках «ТТС-СВ» содержалась на сайте заявителя с июня 2012г.

Анализ сайтов, ссылки на которые были даны в заключении по результатам экспертизы, показал, что содержащаяся на них информация о трубках, маркированных заявленным обозначением, размещена торговыми представителями или дилерами заявителя и относится к трубкам, маркированным обозначением «ТТС-СВ», изготовителем которых является заявитель:

<http://uzrti.com> - это сайт ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ ЭЛАСТОМЕР» - покупателя продукции заявителя и предлагаемые на сайте трубки «ТТС-СВ» - это трубки производства ООО «ЭЛИЗ», в подтверждение чего представляем договор поставки №ДПЭЛ ООП от 04.02.2014г., заключенный между ООО «ЭЛИЗ» (Поставщик) и ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ ЭЛАСТОМЕР» (Покупатель) [4];

<http://www.proelectro2.ru> - на сайте трубки «ТТС-СВ» предлагает к продаже ООО ПКФ «Тыреть» - торговый представитель заявителя с 2011г. [3] - [5];

<http://www.ooo-baza.ru> - сайт компании ООО «БАЗА», реализующей трубки производства ООО «ЭЛИЗ» («ТТСП-СВ», «ТТС-СВ», «ТЭТС-ПМ»), кроме того, эта компания предлагает к продаже трубки «ТТС-СВ» производства ООО «ЭЛИЗ» на сайте <http://perm.pulscen.ru> [5];

<http://uu24.ru>; <http://www.electro-gid.ru>; <http://www.enersoportal.ru> – сайты, на которых размещена информация торгового представителя заявителя - ООО ПКН-Секвойя (Новосибирск) [5];

<http://www.enersoportal.ru> – сайт, на котором представлен номенклатурный каталог продукции заявителя [5].

Заявителем представлены доказательства (договоры поставки, сертификаты, договоры аренды оборудования, технологическая инструкция и технические условия, штатное расписание, договор поставки оборудования [11], [16] – [20] того, что именно он является производителем резинотехнических изделий на основе силиконовых резиновых смесей, включая трубки «ТТС-СВ», которые на протяжении длительного времени производятся на одних и тех производственных площадях и на технологическом оборудовании (технологические линии по производству длинномерных профилированных изделий из кремний органической резины),

расположенном на этих производственных площадях, при этом отсутствуют какие - либо данные, опровергающие тот факт, что заявитель является единственным изготовителем в Российской Федерации трубок, маркированных обозначением «ТТС-СВ», обладающих уникальными свойствами, о чем также свидетельствуют данные из поисковой системы «Яндекс» [7], [13].

Интенсивность использования заявленного обозначения подтверждается справкой [21] о производстве и реализации трубок, согласно которой за период с 2013 по июль 2016 года было произведено и реализовано 107170 п.м. трубок марки «ТТС-СВ», и договорами поставки №ДПЭ 006 от 28.04.2011 между ООО «ЭЛИЗ» и ООО «Торговый Дом «Уральский Изолит»; № ДПЭл 0011 от 04.02.2014г. между ООО «ЭЛИЗ» (Поставщик) и ООО «Уральский завод РТИ Эластомер»; № ДПЭл 0150 от 09.09.2011г. между ООО «ЭЛИЗ» (Поставщик) и ООО «Байкальская электротехническая компания»; между ООО «ЭЛИЗ» и ОАО «Самарский трансформатор»; №ДПЭл 0007 от 20.02.2013 между ООО «ЭЛИЗ» и ООО «ПKN-Секвойя»; №ДПЭл 0054 от 18.11.2013 между ООО «ЭЛИЗ» и ОАО «Уралэлектро»; товарными накладными и счетами-фактуры на поставку трубок «ТТС-СВ» от 07.06.2011, 07.06.2011, от 28.03.2012, от 28.06.2013, от 04.06.2014, от 16.06.2015, от 31.08.2016 от 11.04.2017; от 31.08.2017 [1], [4], [12].

Кроме того, заявителем представлено заключение [22] лаборатории социологической экспертизы, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 13 ноября 2017 по 24 ноября 2017 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей товаров, относящихся к оболочкам для электрических кабелей. География исследования охватывала 184 городских округа и муниципальных районов в 69 регионах Российской Федерации (см. с.46 заключения).

Согласно результатам данного опроса большинство 55% респондентов знакомы с заявленным обозначением «ТТС-СВ», а 34% опрошенных имели опыт приобретения этих товаров, что свидетельствует об известности и масштабе присутствия этих товаров на российском рынке. Подавляющее большинство

респондентов, знакомых с заявленным обозначением (91%), полагают, что оно используется для обозначения таких товаров как трубы термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости.

Результаты данного опроса свидетельствуют об интенсивном использовании заявленного обозначения именно в отношении товаров 09 класса МКТУ «трубы термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости» и подтверждают, что заявленное обозначение «ТТС-СВ» на дату подачи заявки приобрело на территории Российской Федерации различительную способность в результате использования заявителем.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что продукция, маркированная заявленным обозначением, относится к узкому перечню товаров производственно-технического назначения, предназначенных для специалистов, которым хорошо известны изготовители данной продукции.

Таким образом, с учетом представленных документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, обозначение «ТТС-СВ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «трубы термостойкие самозатухающие стойкие к воспламеняемости».

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2017, отменить решение Роспатента от 12.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016710679.