

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409019, поданное ИП Бочаровым В.В., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.05.2010 за №409019 по заявке №2009702336/50 с приоритетом от 10.02.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химическая ресурсо- и энергосберегающая технология», Москва (далее – ООО «ХИМРЭСТ», правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «ВПС-Д», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении следующего перечня товаров и услуг:

19 класс - пленкообразующие составы для цементно-бетонных покрытий дорог и аэродромов, облицовок каналов, туннелей, мостов, конструкций зданий, очистных сооружений, контейнерных площадок, платформ, хранилищ, памятников, используемые в строительстве для защиты, ухода, пропитки свежееуложенного бетона;

42 класс - научно-технические разработки пленкообразующих составов для защиты цементно-бетонных покрытий дорог и аэродромов, облицовок каналов, туннелей, мостов, конструкций зданий, очистных сооружений, контейнерных площадок, платформ, хранилищ, памятников, используемых в строительстве для защиты, ухода, пропитки свежееуложенного бетона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409019, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ВПС-Д» представляет собой сочетание из четырех согласных букв, разделенных дефисом, он не имеет словесного характера, в силу чего не обладает различительной способностью;
- регистрация оспариваемого товарного знака могла быть произведена исключительно при условии приобретения обозначением на дату подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака различительной способности в связи с интенсивным использованием данного обозначения правообладателем;
- однако, по мнению заявителя, оспариваемый товарный знак не мог приобрести различительную способность в связи с правообладателем;
- разработка и промышленное производство вододисперсных пленкообразующих составов (ВПС), предназначенных для ухода за свежесушеным бетоном, было начато еще в 80 - е годы прошлого столетия в бывшем СССР;
- обозначение «ВПС», и, в частности, именно «ВПС – Д», использовалось для маркировки вододисперсных пленкообразующих составов, предназначенных для ухода за дорожными и аэродромными цементно - бетонными покрытиями, начиная, по крайней мере, с 1992 г., то есть, фактически за 13 лет до образования ООО «ХИМРЭСТ» и за 17 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, при этом указанное обозначение стало известно в связи с его совместной разработкой силами ОАО СОЮЗДОРНИИ и ВНИИ железобетон;
- ИП Бочаров В.В., являясь одним из разработчиков продукта ВПС - Д, размещал заказы на изготовление данного продукта на предприятиях, обладающих соответствующими техническими возможностями, где состав ВПС - Д изготавливался по рецептурам и технологии Заказчика, ИП Бочарова В.В, и под его контролем;
- представленные документы, а также перечень товаров и услуг 19 класса, содержащийся в свидетельстве №409019, свидетельствуют о том, что

оспариваемый товарный знак используется для маркировки очень узкого круга товаров, известного специалистам в соответствующей области и фактически указывает на вид товара - вододисперсный пленкообразующий состав, предназначенный для ухода за дорожными и аэродромными цементно - бетонными покрытиями;

- лицо, подавшее возражение, не выявило каких - либо сведений о том, что правообладателем оказывались услуги 42 класса МКТУ;
- правообладатель товарного знака № 409019 на дату подачи заявки не производил продукт с названием ВПС - Д, а занимался только передачей его на испытания в ОАО Союздорнии, производителем с 1992 г. являлись МП «Экотех», с 2002 г. – ИП Бочаров В.В., в силу чего регистрация данного обозначения на имя ООО «ХИМПЭСТ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409019 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Копия искового заявления;
2. Копия свидетельства ИП Бочарова В.В., санитарно – эпидемиологическое заключение; сертификат соответствия; отзывы; протокол испытаний № 2016/38 от 20.07.10 г.;
3. Распечатки с сайта <http://bw25.ru/>;
4. Выписка из ЕГРЮЛ;
5. Письмо ВНИИжелезобетон № 1 -13/2166 от 18.12.87;
6. Копии авторских свидетельств № 950703, № 867910, № 945148, № 1065385, №973512 и акт от 19 мая 1983 г.;
7. Выдержка из СНиП 3,06.03-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 3.06.06-88 «Аэродромы» по обязательному применению Состава ДСШ для защиты свежееуложенного бетона от испарения влаги при строительстве цементно-бетонных покрытий;
8. ТУ 38 50760 - 88 на «Состав воднодисперсный противоиспаряющий»;
9. Копия письма НИИЖБ №9-792 от 02.03.90;

10. Копия ТУ 458К - X06-02-91;
11. Дополнение к Технологическому регламенту на производство состава ВПС - Д;
12. ТУ 21-33-119-92 на Составы вододисперсные пленкообразующие (ВПС-Д) взамен ТУ 458К - X06 - 02 - 91;
13. ТУ 2241-166-00284807-96;
14. ТУ 2389 - 001 - 89448986 - 2009 (взамен ТУ 38.10778 - 88);
15. Письмо ОАО «СОЮЗДОРНИИ» №1373,1 - 16 от 12.12.2007;
16. Решение № 51 от 22.02.91 о регистрации малого предприятия «Экотех», п./п № 22 от 19 мая 1995 г., № 24 от 31 мая 1995 г., плательщик АО «Химрэст»; накладная № 5 на отпуск материалов на сторону от 10.05.1995 г. для СУ 801, г. Мытищи;
17. Договор № 1/2001;
18. Платежные поручения и акт сверки за 2005 г.
19. Договор № 1/2007;
20. Договор № 1/2008;
- 2 1 . Договор от 100 января 2007 г.
22. Заключение по результатам испытаний пленкообразующего материала ВПС - Д от 08.05.2008, выданного ОАО «СОЮЗДОРНИИ» для ООО «ХИМРЭСТ»;
23. Договор на оказание услуг с ООО «Акосинтез» от 10.01.2007;
24. Договор на оказание услуг от 1 июля 2007 г. с ООО «БиоХимТекс»;
25. Договор на оказание услуг от 10 января 2008 г. с ООО «БиоХимТекс» и Экспертное заключение по условиям производства № 54 от 14.05.2009;
26. Договор на оказание услуг от 10 января 2007 г. с ООО «Акохим 2»;
27. Технологический регламент на производство пленкообразующего состава ВПС - Д от 31 октября 2007;
28. Товарно - транспортные накладные и п / п за 2008 г, ООО «СпецСтройРесурс»;
29. Товарные накладные - отгрузка ЗАО «Химкинское СМУ МОИС -1»;
30. Товарная накладная № 29 от 21.07.2006, отгрузка ОАО «Монолит»;
- 3 1. Счет-фактура № 4 от 04.04.2006 - ЗАО «Юнирбау»;
32. Счет - фактура № 15 от 06.06.2006 - ВТФ «Мостоотряд № 81»;
33. Товарная накладная № 56 от 27.08.2007 - ООО «Мега Паритет»;
34. Распечатки с сайта www.himrest.ru.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- пленкообразующий состав «ВПС-Д» изначально производился и реализовывался ЗАО (АОЗТ) «ХИМРЭСТ», после 2005 года - ООО «ХИМРЭСТ», входящими в единую группу компаний;
- генеральным директором в обеих компаниях является Карпешина С.Г., а учредителями - ЗАО «ХИМРЭСТ» - с момента основания - Карпешина С.Г. и ее отец, основной разработчик состава ВПС-Д Топильский Г.В.;
- продукция правообладателя хорошо известна на рынке, в частности, из приложенных документов следует, что за 2000 год ЗАО «ХИМРЭСТ» реализовало пленкообразующий состав «ВПС-Д» на сумму 393570,00 руб., на 2001 год - 1 768518,00 руб., 2002 год - 1 163340,00 руб., за 2003 год - 3679583,20 руб., 2004 год - более 1511290,90 руб.;
- с 2005 года производством и вводом в гражданский оборот состава «ВПС-Д» занимается исключительно ООО «ХИМРЭСТ» на суммы 6054749,00 в 2006 году, 8205780,27 руб., в 2007 году – на 16934819,19 руб., в 2008 году на сумму 9829164,80 руб.;
- утверждение ИП Бочарова о том, что обозначение «ВПС-Д» начало использоваться для производства пленкообразующих составов в конце восьмидесятых годов прошлого столетия не подтверждается предоставленными материалами;
- доводы ИП Бочарова В.В. о том, что им и его организацией МП «Экотех» производился и самостоятельно правомерно вводился в гражданский оборот пленкообразующий состав под обозначением «ВПС-Д» до даты приоритета спорного товарного знака не соответствует действительности;
- в частности, ИП Бочаров В.В. сотрудничал с ЗАО (АО, АОЗТ) «ХИМРЭСТ» и ООО «ХИМРЭСТ», его функции сводились к представлению интересов данных организаций при производстве и доставке пленкообразующего состава «ВПС-Д»;

- до даты приоритета оспариваемого знака у ИП Бочарова В.В. отсутствовали разрешения для самостоятельного введения пленкообразующего состава в гражданский оборот;
- самостоятельная продажа Бочаровым В.В. (через свою компанию МП «Экотех») пленкообразующего состава «ВПС-Д» если и имела место до даты приоритета, то носила разовый и неправомерный характер;
- решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2011 было установлено, что до даты приоритета товарного знака ИП Бочаров В.В. не имел возможности самостоятельно производить и вводить в гражданский оборот пленкообразующий состав «ВПС-Д».

Правообладателем представлены:

35. Копия патентов на изобретение №2075463, №2083520;
36. Письмо ОАО ТИ ВНИИЖелезобетон;
37. Копия письма директора НИИЖБ Семченкова А.С. от 12.02.2009 г.;
38. Копия письма ВрИО начальника ФГУП 26 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России от 15.06.2009 г.;
39. Копия письма Директора МТО ООО «Проектно-Строительная компания «Трансстрой» от 05.02.2009 г.;
40. Копия письма директора по науке ОАО «СОЮЗДОРНИИ»;
41. Копия Устава ООО «ХИМРЭСТ»;
42. Копия приказа №1 ООО «ХИМРЭСТ»;
43. Копия Устава ЗАО «ХИМРЭСТ»;
44. Копия протоколов ЗАО «ХИМРЭСТ»;
45. Копия решения о реорганизации ЗАО «ХИМРЭСТ»;
46. Копия свидетельства, подтверждающего реорганизацию ЗАО «ХИМРЭСТ»;
47. Копия соглашения о совместной деятельности;
48. Копии платежных документов, подтверждающих продажу «ВПС-Д»;
49. Копия договоров о продаже «ВПС-Д»;
50. Товарные накладные за 2000 г.;
51. Товарные накладные за 2001 г.;
52. Товарные накладные за 2002 г.;
53. Товарные накладные за 2003 г.;

54. Товарные накладные за 2004 г.;
55. Товарные накладные за 2005 г.;
56. Товарные накладные за 2006 г.;
57. Товарные накладные за 2007 г.;
58. Товарные накладные за 2008 г.;
59. Копия накладных ООО «ХИМРЭСТ»;
60. Договор участия в конференции и выставке от 12 июля 2006 г. с актом;
61. Копия журнала «Аэропорты. Прогрессивные технологии»;
62. Копия журнала «Бетон и железобетон»;
63. Копия справок «НПОАО «СинтезПав»;
64. Копия накладных на отпуск материалов на сторону;
65. Копия актов о передаче материальных ценностей;
66. Копия счетов-фактур и накладных, подтверждающих получение Бочаровым В.В. на заводе в ООО «Акохим» товара для компании ХИМРЭСТ;
67. Копия доверенностей от ЗАО «ХИМРЭСТ»;
68. Копия заключений Союздорнии;
69. Копия платежных поручений об оплате ИП Бочарову за представление интересов и доставку продукции;
70. Копия письма Бочарову В.В. от 25.05.2000 г.;
71. Копия договора подряда №1;
72. Копия договора подряда №2;
73. Копии санитарно-эпидемиологических заключений ООО «ХИМРЭСТ»;
74. Копия письма Роспотребнадзора по Белгородской области;
75. Копия счета Бочарова В.В. с письмом;
76. Копия ТУ 38 10778-88;
77. Копия паспортов на состав ВПС-Д с указанием ТУ ООО «ХИМРЭСТ»;
78. Копия письма ФГУП «Администрация гражданских аэропортов»;
79. Копия материалов уголовного дела с сопроводительным письмом;
80. Копия претензионного письма;
81. Копия справки ООО «Акосинтез»;
82. Копия договора №71/08 от 21 апреля 2008 г.;

83. Копия финансовых документов, подтверждающих поставку товаров по договору №71/08 от 21 апреля 2008 г.;

84. Копия решения Арбитражного суда от 26 августа 2011 г.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.02.2009) поступления заявки №2009702336/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2);
- характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта (подпункт 3).

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, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №409019 представляет собой обозначение «ВПС-Д», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ материалов дела показал следующее.

Обозначение «ВПС-Д» действительно представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Вместе с тем, в отношении приведенных в перечне товаров 19 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ, обозначение «ВПС-Д» приобрело различительную способность в связи с его активным использованием ЗАО «ХИМРЭСТ» (АОЗТ «ХИМРЭСТ») и правообладателем – ООО «ХИМРЭСТ».

Согласно представленным правообладателем материалам [41-47] данные юридические лица имеют общих учредителей и осуществляют совместную деятельность.

Согласно товарным накладным [50-59] ЗАО «ХИМРЭСТ» и правообладатель – ООО «ХИМРЭСТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака реализовали продукцию под маркой «ВПС-Д» на несколько миллионов рублей.

ООО «ХИМРЭСТ» активно продвигало свою продукцию под обозначением «ВПС-Д» на рынке - оплачивала участие своих представителей в конференциях [60], размещала рекламу и информационные материалы в журналах «Аэропорты» [61], «Бетон и железобетон» [62].

Таким образом, обозначение «ВПС-Д» в результате его активного использования до даты приоритета оспариваемого знака приобрело дополнительную различительную способность и воспринимается в качестве товарного знака правообладателя.

Довод возражения о том, что обозначение «ВПС-Д» указывает на вид товара - вододисперсный пленкообразующий состав, предназначенный для ухода за дорожными и аэродромными цементно - бетонными покрытиями, не подтвержден приложенными документами в силу нижеследующего.

Письмо [5] является лишь предложением об изготовлении пробной партии состава «ВПС», которое так и осталось нереализованным. Из письма также не следует, что данное предложение относится к пленкообразующим составам.

Ни одна из указанных организаций не производила пленкообразующий состав «ВПС-Д», что подтверждается как письмом ОАО ТИ ВНИИжелезобетон [36], так и письмом НПО АО «СинтезПав» - правопреемника ВНИИПАВ [61], в котором указывается, что пленкообразующий состав «ВПС-Д» им не разрабатывался.

Приложенные заявителем авторские свидетельства и акт [6] не указывают на пленкообразующий состав и не содержат обозначение «ВПС-Д», а относятся к депрессору испарения влаги «ДСШ», разработанной ВНИИПАВ.

ТУ 38 50760-88 от 25 июля 1988 г. [8] относится к противoisпоряющему, а не пленкообразующему составу. Кроме того, ТУ утверждены заместителем генерального директора НПО АО «СинтезПав», организации, предоставившей письмо о том, что пленкообразующий состав «ВПС-Д» ею не разрабатывался.

ТУ 458К-Х06-02-91, выданные взамен ТУ 38.50760-88 [10] также относятся к противoisпоряющим составам.

Дополнение к Технологическому регламенту [11] - это внутренний документ компании Бочарова В.В. МП «Экотех», не содержит иных подписей, кроме подписей сотрудников МП «Экотех» и печати МП «Экотех» и не согласован ни с одной уполномоченной организацией. Данное дополнение датировано 25 октября 1992 года и содержит на втором листе ссылку на более поздний документ - ТУ 21-33-119-92, датированное 28 декабря 1992 г. и введенное с 31 января 1993 г. [12].

Следует отметить, что ИП Бочаров В.В. представлял интересы компаний ХИМРЭСТ в г. Шебекино Белгородской области на заводе (ООО «Акохим», ООО «Акохим 2» ООО «Акосинтез»), где производился состав «ВПС-Д» для ЗАО «ХИМРЭСТ» и ООО «ХИМРЭСТ».

Для получения продукции в ООО «Акохим» от ООО «ХИМРЭСТ» Бочарову В.В. выдавались доверенности [67]. Таким образом, деятельность Бочарова В.В. не носила самостоятельного характера.

Факт того, что ИП Бочаров В.В. и МП «Экотех» не имели возможности самостоятельно производить и вводить в гражданский оборот пленкообразующий состав «ВПС-Д» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, установлен решением

Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2011 по делу № А40-37342/11-26- 290, оставленным в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2011.

Доводы возражения, касающиеся того, что обозначение «ВПС-Д» ассоциируется с МП «Экотех» и лицом, подавшим возражение, и, как следствие, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, также неправомерен в силу фактов, установленных вышеуказанными судебными актами.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №409019 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №409019.