

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЖТЕХНИКА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731164, при этом установила следующее.

Обозначение «МПА-NVC1230» по заявке №2019731164 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 01 и 09 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «МПА - NVC1230» является неохраняемым как не обладающее различительной способностью.

Представляя собой статус ведомственного стандарта, зарегистрированного в МЧС России с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 05-09», на дату подачи

заявки заявленное обозначение «МПА - NVC1230» утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении однородных товаров.

Так, обозначение используется разными производителями в отношении однородных товаров: <https://compbez.ru/moduli-gazovogo-pozharotusheniya-mpa-nvc1230.html>, <http://www.oskgroup.ru/ru/gazovoe-pozharotushenie/novec-1230>, <http://brandsis.ru/products/mpa-nvc/>, <https://www.etm.ru/cat/nn/9160739/>.

Также в заключении по результатам экспертизы указывается на отсутствие документов, которые свидетельствовали бы о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявленное обозначение является уникальным, придуманным заявителем в 2009 году с наименованием модуля для установок газового пожаротушения на основе вещества «NOVEC 1230» собственного производства, что подтверждается соответствующим стандартом и письмом МЧС России;

- доводы ООО «ЮСК Проект», изложенные в поступившем на стадии экспертизы заявленного обозначения обращении №239/Пр от 20.12.2019, о наличии в гражданском обороте схожей маркировки у модулей пожаротушения иных производителей, являются несостоятельными, поскольку такая маркировка появилась в силу недобросовестной конкуренции;

- обозначение «МПА - NVC1230» в силу своего использования приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции заявителя, что подтверждается сведениями о введении его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации, результатами социологического опроса, подтверждающими известность этого обозначения широкому кругу лиц;

- отсутствие правовой охраны заявленного обозначения не позволит заявителю эффективно пресекать незаконные случаи его использования, способствует введению потребителя в заблуждение.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019731164 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 и 09 классов МКТУ, а именно:

01 класс МКТУ - *составы для огнетушителей; препараты для тушения пожара; составы для тушения огня и предотвращения пожаров;*

09 класс МКТУ - *автомобили пожарные; аппараты противопожарные; детекторы дыма; лестницы спасательные пожарные; огнетушители; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; сирены; суда пожарные; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; оборудование, приборы, устройства, установки и системы для защиты от огня и компоненты, части, детали для них.*

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

(1) Стандарт организации по проектированию установок газового пожаротушения с модулями «МПА-NVC 1230» на основе огнетушащего вещества «NOVEC 1230». Общие технические требования;

(2) Письмо от МЧС России №083 от 14.09.2010 о рассмотрении обращения о Стандарте.

(3) Письмо от МЧС России от 07.09.09 №12-3-03/4092 о согласовании без изменений и дополнений Стандарта;

(4) Сертификат соответствия на модули газового пожаротушения типа «МПА-NVC1230», изготавливаемые по техническим условиям ТУ 4854-001-76585836-08;

(5) Счета-фактуры за 2010-2013 гг.;

(6) Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2014 г.;

(7). Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2015 г.;

(8) Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2016 г.;

(9) Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2017 г.;

(10) Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2018 г.;

(11) Товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме выполненных работ за 2019 г.;

(12) Результаты социологического исследования;

(13) Протокол испытаний №Т-4/06-2011;

(14) Протокол испытаний № С-/09-2011;

(15) Каталог ООО «ПОЖТЕХНИКА» 2011 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.06.2019) поступления заявки №2019731164 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса предусмотрено, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Обозначение «МПА-NVC1230» по заявке №2019731164 с датой подачи от 28.06.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении таких товаров 01 и 09 классов МКТУ как:

01 класс МКТУ - *составы для огнетушителей; препараты для тушения пожара; составы для тушения огня и предотвращения пожаров;*

09 класс МКТУ - *автомобили пожарные; аппараты противопожарные; детекторы дыма; лестницы спасательные пожарные; огнетушители; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; сирены; суда пожарные; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; оборудование, приборы, устройства, установки и системы для защиты от огня и компоненты, части, детали для них, включенные в 09 класс.*

Следует констатировать, что буквенно-цифровое обозначение «МПА-NVC1230» представляет собой сочетание букв русского и латинского алфавитов «МПА» и «NVC», соединенных дефисом, которые не воспринимаются как слово, и числа «1230», выполненных стандартным шрифтом.

Поскольку заявленное обозначение выполнено без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на его индивидуализирующую функцию, вывод экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью следует признать обоснованным.

Вместе с тем, по мнению заявителя, представленные им материалы возражения свидетельствуют о том, что заявленное обозначение для вышеупомянутых товаров 01 и 09 класса МКТУ воспринимается в качестве товарного знака заявителя. Вместе с тем анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Так, из представленных документов (1) – (20) усматривается, что обозначение «МПА-NVC1230» применяется заявителем для сопровождения модулей установок газового пожаротушения на основе огнетушащего вещества «NOVEC 1230» (обозначение «NOVEC» зарегистрировано на территории Российской Федерации в

качестве товарного знака по свидетельству №338351 для товаров 01, 02 классов МКТУ на имя компании 3М Компани, США).

Модули установок газового пожаротушения представляется возможным соотнести только с таким видом заявленных товаров 09 класса МКТУ как *«оборудование, приборы, устройства, установки и системы для защиты от огня и компоненты, части, детали для них, включенные в 09 класс»*. Для иных заявленных товаров 01 и 09 классов МКТУ буквенно-цифровое обозначение «МПА-NVC1230» заявителем не используется.

Как следует из материалов (1), для проектирования установок газового пожаротушения с модулями «МПА-NVC1230» на основе огнетушащего вещества «NOVEC 1230» в 2009 году заявителем был разработан соответствующий стандарт, который был согласован как нормативный документ с МЧС России (2), (3). На модули газового пожаротушения типа «МПА-NVC1230», изготавливаемые по техническим условиям ТУ 4854-001-7658836-08, заявителю был выдан соответствующий сертификат соответствия (4). С 2010 года заявитель начал реализовывать указанный товар (5) – (11), при этом до даты приоритета заявленного обозначения поставки продукции осуществлялись в различные регионы Российской Федерации – Москву, Московскую обл., г. Нижний Новгород, Свердловскую область, Республику Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Ростовскую область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, г. Красноярск, Воронежскую область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Новосибирск, Иркутскую область, Пермский край, Кемеровскую область, Республика Татарстан, Самарскую область, Челябинскую область, Рязанскую область, Владимирскую область. В 2001 году образцы модулей газового пожаротушения «МПА-NVC1230» прошли испытания на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (13), (14).

Вместе с тем указанных документов о сертификации продукции заявителя под обозначением «МПА-NVC1230» и ее поставках в различные субъекты Российской Федерации не достаточно для вывода о приобретении различительной способности

данным буквенно-цифрового обозначением в качестве средства индивидуализации товара.

Так, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, сведения о рекламе этой продукции, ее участии в выставках до даты приоритета заявленного обозначения, из которых бы усматривалось, что обозначение «МПА-NVC1230» воспринимается как товарный знак конкретного лица.

Что касается результатов представленного социологического исследования (12), подготовленных для заявителя Маркетинговым агентством «Русопрос» в 2021 году, то они не могут являться убедительным доказательством по делу. Во-первых, количество опрошенных респондентов составляет всего 20 человек, что не является релевантным показателем для установления известности какого-либо обозначения среди потребителей, даже применительно к такой узкой сфере деятельности как пожаротушение. Кроме того, не известен территориальный охват опрошенной аудитории.

Так, Рекомендации по проведению опроса потребителей по определению общеизвестности товарного знака (с изменениями от 02.04.2004), методические подходы которых применимы и в настоящем деле, предусматривают охвата не менее шести населенных пунктов Российской Федерации, при этом предпочтительным является опрос в таких городах-миллионниках как Москва, Санкт-Петербург, а количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого опроса, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте.

Во-вторых, результаты исследования касаются знания респондентов о принадлежности обозначения «МПА-NVC1230» на 2021 год, а не на дату приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, поскольку в материалах дела отсутствует совокупность сведений, упомянутых в пункте 35 Правил, которая позволила бы оценить информированность потребителя о заявленном обозначении и его ассоциировании с

определенным товаром конкретного производителя, у коллегии нет оснований для вывода о приобретении обозначением «МПА-NVC1230» различительной способности.

Вместе с тем, как было указано в доводах оспариваемого решения Роспатента, помимо заявителя, обозначение «МПА-NVC1230» до даты подачи заявки №2019731164 на его регистрацию в качестве товарного знака использовалось иными хозяйствующими субъектами при сопровождении аналогичной продукции. Так, анализ приведенных в заключении экспертизы ссылок на Интернет-ресурсы показал, что помимо ООО «ПОЖТЕХНИКА» модули газового пожаротушения типа «МПА-NVC1230» выпускались, по крайней мере, еще одним производителем, а именно ООО «БрандСис» (<http://brandsis.ru/products/mpa-nvc/>) по техническим условиям 2016 года - ТУ 4854-02-854355188-2016.

Довод заявителя о том, что такое использование являлось недобросовестным поведением со стороны указанного третьего лица, не подтверждается решениями каких-либо компетентных органов, которые вправе устанавливать подобные факты (например, суды или ФАС).

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019731164 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.09.2020.