

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 10.06.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721133, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017721133, поданной 30.05.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров *«сельскохозяйственные машины; зернометатели; зерноочистители»*, 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017721133 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЗК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 08.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721133 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем оно не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании п.1 ст.1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ПЗК» приобрёл различительную способность: благодаря его длительному и интенсивному использованию заявителем, он ассоциируется у потребителя с конкретным изготовителем маркируемой данным обозначением продукции, и вследствие этого, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака;

- заявитель с 2015 года осуществляет продажу товаров, маркируемых обозначением «ПЗК», множеству покупателей, расположенных в различных регионах России, что подтверждается представленными счетами-фактурами;

- вопреки доводам экспертизы, в счетах-фактурах указано обозначение именно в том виде, как оно заявлено. А именно словесный элемент «ПЗК», выполненный заглавными буквами. Цифровое обозначение, расположенное после элемента «ПЗК» в накладных, указывает на технические параметры изделия и потому не носит индивидуализирующую функцию;

- товар, маркированный обозначением «ПЗК», соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, в подтверждение чего предоставлен сертификат соответствия (приложение №5);

- известность обозначения «ПЗК» применительно к сельскохозяйственной технике подтверждена дипломами об участии в выставках, конкурсах в различных

регионах страны. Заявитель активно продвигает продукцию, маркируемую обозначением «ПЗК», с 2015 года в различных регионах Российской Федерации;

- обозначение «ПЗК» используется в каталоге продукции для индивидуализации сельскохозяйственных машин 2016 года, а также в каталогах продукции заявителя;

- обозначение «ПЗК» использовалось заявителем для индивидуализации сельскохозяйственных машин в течение более чем 2 лет в различных регионах России. В связи с чем приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента от 08.08.2018 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017721133.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Счета фактуры 2015 и универсальные передаточные документы 2015-2017;
- (2) Сертификат соответствия;
- (3) Дипломы;
- (4) Каталог ООО «ВЗС»;
- (5) Лист каталога «Воронежское качество» 2016.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (30.05.2017) подачи заявки № 2017721133 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

Словесный характер обозначения обусловлен наличием в комбинации букв хотя бы одной гласной, позволяющей образовать слог из буквенного сочетания. Заявленное обозначение «ПЗК» по заявке № 2017721133 состоит из комбинации согласных букв русского алфавита, и поэтому не имеет словесного характера. Кроме того обозначение выполнено стандартным шрифтом, без характерного графического исполнения, поэтому оно не обладает различительной способностью.

Представленные в доказательство приобретенной различительной способности материалы, а именно счета-фактуры и универсальные платежные

документы(1), подтверждают факт происхождения, а также факт присутствия «передвижного зерноочистительного комплекса «ПЗК»» на российском рынке.

В то же время в остальной части представленных документов, а именно в счетах-фактурах (1), датированных до декабря 2015 года, дипломах (3) и каталогах (4-5) используются обозначения «ПЗК-30 ВЕПРЬ», «ПЗК -60 ЗУБР», «ПЗК-100 МАМОНТ». Следует полагать, что индивидуализирующую функцию в этих наименованиях выполняют обозначения «ВЕПРЬ», «ЗУБР», «МАМОНТ», в то время как обозначения «ПЗК-30», «ПЗК-60», «ПЗК-100» воспринимаются в качестве артикулов, то есть цифро-буквенной идентификации типа изделия «передвижной зерноочистительный комплекс» и его производительности, выраженной в количестве тонн за единицу времени. Согласно общедоступным сведениям, полученным в сети Интернет, в сфере сельскохозяйственной техники используются разные наименования зерноочистительных комплексов безотносительно компании-заявителя «Воронежский завод сельхозмашин». К примеру «мобильный зерноочистительный комплекс» компании «ROMAX»; либо «самоходный аэродинамический зерноочистительный комплекс» общества с ограниченной ответственностью «ЛАНДТЕХНИК». Таким образом, аббревиатура «ПЗК» используется в качестве сокращенного наименования вида сельскохозяйственной техники «зерноочистительный комплекс» с дополнительной функциональной характеристикой «передвижной», и поэтому не имеет индивидуализирующей функции.

Кроме того, на фотографиях изделия, изображенных в каталоге (4), и на фотографиях с официального сайта Воронежского завода сельхозмашин



, маркировка нанесена на товар в две строчки: на верхней строчке индивидуализирующее наименование «БИЗОН»/ «ВЕПРЬ»/ «МАМОНТ»; на нижней строчке «ПЗК» с цифрами. Таким образом, фактическое

использование товара, презентация его на выставках, а также доведение товара до потребителя осуществляется путем использования индивидуализирующих словесных элементов дополнительно к заявленному обозначению «ПЗК».

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2018.