

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520, рассмотрела возражение, поступившее 03.05.2018, поданное компанией Deutsch, Wolfram, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1307262.

Международная регистрация №1307262 знака «**ECHOGRAPH**» с конвенционным приоритетом от 09.06.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 21.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «**Apparatus and instruments for non-destructive materials testing, in particular for measuring coating thickness, wall strength, field intensity and crack depth, and parts therefor**» (приборы и инструменты для неразрушающего контроля материалов, в частности для измерения толщины покрытия, прочности стенок, напряженности поля и глубины трещин, а также детали к ним).

Роспатентом 23.01.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1307262 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе от 23.05.2017, согласно которому заявленное обозначение **ECHOGRAPH** не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и указывает на конкретный вид товара, а

также способно ввести в заблуждение потребителя относительно другого вида товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы:

- заявленное словесное обозначение «ECHOGRAPH» предназначено для товаров 09 класса, а именно для маркировки устройств и инструментов для тестирования материалов без разрушения их структуры, в частности для измерения толщины покрытия, толщины стенок и глубины трещин;

- обозначение «ECHOGRAPH» является фантазийным и изобретённым словом, которое не может указывать на свойства или качество заявленного товара, так как принцип функционирования устройств, которые им маркируются, основывается не на отражении, а на изучении проходящих через материал ультразвуковых волн;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что им заявлено на регистрацию слово, которое должно быть предметом экспертизы в том виде как оно заявлено, а не отдельные его элементы, тем более, что правилами проведения экспертизы не предусматривается разделение словесного обозначения на отдельные элементы с последующим проведением экспертизы каждого элемента в отдельности, точно также как и потребитель воспринимает это слово как целое, не разбивая его на отдельные элементы;

- заявленное словесное обозначение «ECHOGRAPH» не может вызвать у потребителя представление об определённом качестве товара, так как само это слово является фантазийным, не имеющим какого-либо смыслового значения, поскольку ни в одном словаре или в интернете не имеется перевода этого слова, что указывает на его фантазийное происхождение;

- обозначением «ЭХОГРАФ» маркируются на российском рынке медицинские приборы для обследования кого-либо, работающие с использованием ультразвуковых волн, однако, даже использование такого обозначения для маркировки медицинских приборов, не может быть препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению,

которое используется для маркировки неоднородных товаров, а именно приборов и инструментов для контроля качества металлических изделий;

- приборы с маркировкой «ECHOGRAPH» производились и реализовывались на рынках Европы с 1957 года, что подтверждается несколькими приложенными фотографиями;

- заявитель предоставляет декларации нескольких известных в Европе специалистов, которые характеризуют приборы фирмы KARL DEUTSCH Pruef- und Messgeraetebau GmbH + CO KG как качественные приборы для проведения тестов металлических изделий;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью в связи с тем, что приборы и инструменты для контроля качества металлических изделий реализуются не через обычные торговые сети, а путём поставок по заказам специалистов в области металлообработки, которым известно происхождение этих приборов и инструментов из Германии, так же как и их маркировка;

- заявитель полагает, что с интернационализацией рынков положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса применимы также и для тех случаев, когда обозначение использовалось длительное время на международных рынках, соответственно представленные заявителем декларации специалистов в области обработки металлических изделий, подтверждающие высокое качество приборов и инструментов фирмы KARL DEUTSCH Pruef- und Messgeraetebau GmbH + CO KG, а также тот факт, что эти специалисты ассоциируют маркировку «ECHOGRAPH» только с продуктами, произведёнными немецкой фирмой KARL DEUTSCH Pruef - und Messgeraetebau GmbH + CO KG, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ECHOGRAPH» приобрело различительную способность в результате его длительного использования;

- кроме того, заявитель поставлял свои приборы, маркированные обозначением «ECHOGRAPH», на российский рынок с 2001 по 2018 годы;

- наличие у обозначения «ECHOGRAPH» различительной способности подтверждается также тем, что приборы, маркированные этим обозначением, имеют специфические каналы реализации, поскольку их заказывают и покупают

только узкие специалисты в области металлообработки, для которых известно, что указанные приборы и инструменты производятся только немецкой фирмой KARL DEUTSCH Pruef - unci Messgeraetebau GmbH + Co. KG.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1307262 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии деклараций специалистов в области металлообработки с переводом на русский язык [1];

- копии проспектов приборов «ECHOGRAPH», реализуемых на рынках Европы с 1957 [2];

- копии счетов-фактур, выставленных российским покупателям [3];

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.06.2016) международной регистрации №1307262 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, знак «**ECHOGRAPH**» по международной регистрации №1307262 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно данным из интернет-словаря dic.academic.ru (<https://translate.academic.ru/echograph/en/>), словесный элемент «**ECHOGRAPH**» переводится с английского языка как «эхограф».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/282394/эхограф>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/107225/эхограф>), эхограф представляет собой прибор, предназначенный для обследования кого-либо или чего-либо и работающий на ультразвуковых волнах.

Правовая охрана на территории Российской Федерации обозначению «**ECHOGRAPH**» испрашивается для товаров 09 класса МКТУ - приборов и инструментов, предназначенных для неразрушающего контроля материалов, т.е. для приборов и инструментов, работающих по тому же принципу, что и эхографы, в связи с чем вывод экспертизы о том, что данное обозначение указывает на конкретный вид товара (прибор, предназначенный для обследования кого-либо или чего-либо и работающий на ультразвуковых волнах), следует признать обоснованным.

Вместе с тем, для приборов, не являющихся эхографами, данное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и его назначения в соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявитель не отрицает, что обозначение «эхограф» является названием прибора, однако полагает, что, поскольку такие приборы предназначены для медицинского обследования с использованием ультразвуковых волн, существование этих приборов на российском рынке не может являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1307262, предназначенной для маркировки приборов и инструментов для контроля качества металлов, так как, по его мнению, эхографы, используемые в медицине, не являются однородными эхографам, используемым для контроля качества металлов.

Кроме того, заявитель полагает, что приложенные к возражению материалы [1] – [3] подтверждают длительное использование обозначения «ECHOGRAPH» на рынках Европы (с 1957 года) и на российском рынке (с 2001 года) и, соответственно, приобретенную различительную способность этого обозначения в результате такого длительного использования.

Коллегия не может согласиться с такой позицией заявителя.

Однородность товаров является одним из критериев при сравнении товарных знаков и обозначений на тождество и сходство. При исследовании обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса такой сравнительный анализ не проводится, соответственно данный критерий не учитывается, поскольку не играет роли для вывода о наличии различительной способности обозначения.

Что касается представленных заявителем материалов [1] – [3], то в них отсутствуют сведения, упомянутые в пункте 35 Правил, которые позволили бы оценить информированность российского потребителя о заявленном обозначении и его ассоциировании с определенным товаром конкретного производителя, включая результаты социологических опросов.

Кроме того, представленные заявителем материалы относятся к продукции компании KARL DEUTSCH Pruef - unci Messgeraetebau GmbH + Co. KG, при этом отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о связи этой компании с заявителем (Deutsch, Wolfram, Германия).

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1307262 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 03.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2018.