

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное OLBRICH GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267539, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 26.06.2015 за №1267539 в отношении товаров 07, 17 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1267539 представляет собой комбинированное обозначение **R+S Technik**, включающее словесный элемент «TECHNIK», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и обозначение «R+S».

Роспатентом 21.07.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267539 на основании пунктов 1, 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Technik» (в переводе с английского языка на русский язык

означающего техника, технический, см. Мультитран, Яндекс-словари), который является описательным в отношении заявленных товаров и услуг (о чем заявитель выразил свое согласие), и обозначения «R+S», которое состоит из простых согласных букв и знака «+», не имеющих характерного графического исполнения.

Экспертизой были проанализированы материалы, представленные заявителем, и сделан вывод о том, что они не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в том виде как оно заявлено.

В Роспатент 21.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.07.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель не оспаривает то, что словесный элемент «Technik» является неохраняемым элементом;

- вместе с тем, отмечает, что элемент «R+S», входящий в состав знака по международной регистрации №1267539, приобрел различительную способность в результате его длительного и активного использования на территории Российской Федерации, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана;

- начиная с 1989 года и по настоящее время данное обозначение используется компанией R+S Technik GmbH. Обозначение «R+S» - это маркировка высокотехнологичных товаров для автомобильной промышленности, изготавливаемых и поставляемых на территорию России по договоренности между германским и советским правительством, немецкой компанией R+S Stanztechnik GmbH, позднее переименованной в R+S Technik GmbH. Заказчиками немецкой компании были такие советские предприятия, как В/О «Автопромимпорт» (Москва), ВВО «Машиноэкспорт» (Москва), а также российские предприятия - ИЖМАШАВТО (г. Ижевск), ОАО «Пластик» (г. Сызрань), ООО «Детальстройконструкция» (г. Тольятти);

- немецкая компания R+S Technik GmbH поставляла на российский рынок (а в прошлом на советский рынок) различные транспортеры, термо-формовочные линии, пресс-формы и т.п., оснастку для формировки и вырубки формованных деталей автомобилей: обивки полок багажника, дверей багажника, обивки крыши, стоек, боковин, дверей, арматурных панелей, ковра пола и других деталей интерьера

автомобилей из пластика и нетканых материалов, которые относятся к товарам 07 и 17 классов МКТУ, а также оказывало услуги, которые соотносятся с заявленными услугами 42 класса МКТУ;

- поставка товаров в Россию осуществлялась по прямым контрактам, заключенным между R+S Technik GmbH и российскими фирмами (в прошлом по прямым контактам между R+S Stanztechnik GmbH и советскими предприятиями), при этом в некоторые периоды ведения бизнеса продукция согласовывалась и поставлялась через партнеров-посредников - иностранные компании Skomasch (далее переименованную в компанию Sko Consult), Exim (Эксим), OLBRICH GmbH. Для изготовления продукции для российских (советских) проектов компания привлекала также партнеров из Японии и других стран;

- длительное и активное использование обозначения «R+S» в России доказывает приобретение данным обозначением различительной способности.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267539 в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «Technik».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Папка №1:

1.1. Письмо от 14.12.1989 компании R+S Stanztechnik GmbH, адресованное В/О «Автопромимпорт», с частичным переводом на русский язык;

1.2. Дополнение к техническому заданию;

1.3. Телекс;

1.4 Страницы контракта (стр.13-15);

2. Папка №2:

2.1 Переписка между японской фирмой KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD и компанией R+S Stanztechnik GmbH, касающаяся советского проекта IZHEVSK, с частичным переводом на русский язык;

2.2. Коммерческое предложение компании R+S Stanztechnik GmbH, адресованное компании В/О «Автопромимпорт»;

2.3. Письмо компании KISTEN SCHNEIDER, адресованное КОМПАНИИ R+S Stanztechnik GmbH, касающееся сроков упаковки;

3. Папка №3:

3.1. Контракт №34-14/20005-BR-142 от 21.11.1990, заключенный между В/О «Автопромимпорт» и R+S Stanztechnik GmbH, и приложение к нему;

3.2. Переписка между японской фирмой KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD и компанией R+S Stanztechnik GmbH о российском проекте IZHEVSK с частичным переводом на русский язык

3.3. Коммерческое предложение компании R+S Stanztechnik GmbH, адресованное компании Skomasch Handels GmbH;

4. Папка №4:

4.1. Контракт №51-14/00370-BR-142 от 23.11.1989, заключенный между В/О «Автопромимпорт» и R+S Stanztechnik GmbH, на поставку оборудования компании ВВО «Машиноэкспорт» и приложения к нему с частичными переводами на русский язык;

5. Папка №5:

5.1. Инвойсы в адрес В/О «Автопромимпорт» от 1992 года;

5.2. Контракт №31984 от 14.02.1992, заключенный между KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO. и R+S Stanztechnik GmbH, и приложение к нему;

5.3. Банковская гарантия, выданная KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.;

5.4. Упаковочные ведомости на оборудование за 1992 год;

5.5. Протокол испытаний продукции по Контракту №34-14/20005-BR-142;

6. Папка №6:

6.1. Рекламный буклет на немецком языке;

6.2. Приложение №2 и Дополнительное соглашение №1, №3 к Контракту №34-14/20005-BR-142 от 21.11.1990 о координации работ по контракту;

6.3. Дополнительное соглашение №2 к Контракту №51-14/00370-BR-142 о сроках поставки оборудования с частичным переводом на русский язык;

6.3. Протокол испытаний машины для штамповки и вырубки TE 824/2 R+S по Контракту №51-14/00370-BR-142;

6.4. Письмо DG BANK на немецком языке;

6.5. Спецификация оборудования, поставляемого В/О «Автопромимпорт» на немецком языке;

6.6. Список оборудования на немецком языке;

6.7. Переписка между R+S Stanztechnik GmbH и В/О «Автопромимпорт» и ПО ИЖМАШ (г.Ижевск) с частичным переводом на русский язык;

7. Папка №7;

7.1. Протоколы, письма закупочной комиссии, инвойсы, приложение №1 к Контракту №51-14/00370-BR-142;

7.2. Сертификат на оборудование компании R+S Stanztechnik GmbH на немецком языке;

7.3. Письмо немецкого банка SGZ на немецком языке;

7.4. Выдержки из Договоров с немецким банком DG, касающиеся Контракта №51-14/00370-BR-142 на немецком языке;

9. Папка №9:

9.1. Инвойсы за 1992, 1999, 2000гг.;

9.2. Спецификации за 1990, 1992 гг. (перечень и стоимость оборудования) на немецком языке;

10. Папка №10:

10.1. Контракт № 024 от 26.06.1997, заключенный между R+S Stanztechnik GmbH и фирмой «Эскора Ф.А.», на поставку оборудования ОАО «Пластик» (г.Сызрань) и приложения к нему;

10.2. Чертежи оборудования и плана монтажа оборудования;

10.3. Коммерческое предложение R+S Stanztechnik GmbH, адресованное ОАО «Пластик» (г.Сызрань);

10.4. Переписка между R+S Stanztechnik GmbH, фирмой «Эскора Ф.А.», ОАО «Пластик» (г.Сызрань) с частичным переводом на русский язык;

10.5. Протокол от 29.05.1998;

10.6. Письмо транспортной компании DR.LASSMAN, адресованное R+S Stanztechnik GmbH;

10.7. Рекламный буклет на немецком языке с переводом на русский язык;

11. Папка №11:

11.1. Контракт от 1999 года, заключенный между R+S Stanztechnik GmbH и EXIM GmbH, на поставку оборудования АО «Пластик» (г.Сызрань) и приложения к нему;

11.2. Инвойсы за 1999г.

11.3 Переписка между R+S Stanztechnik GmbH, фирмой EXIM GmbH, АО «Пластик» (г.Сызрань) с частичным переводом на русский язык;

11.4 Протокол технических переговоров между R+S Stanztechnik GmbH и АО «Пластик» (г.Сызрань) без перевода на русский язык;

12. Папка №12:

12.1. Протокол технического совещания, проведенного между АО «Пластик» (г.Сызрань) и R+S Stanztechnik GmbH;

12.2. Материалы, касающиеся производства конструкционного материала Ло-Пре-Фин (чертеж, соглашение, инвойсы, технические требования);

12.3. Акт от 14.09.1998 о выявлении дефектов оборудования;

12.4 Визитные карточки;

12.5. Переписка между R+S Stanztechnik GmbH, АО «Пластик» (г. Сызрань), АО «АВТОВАЗ», фирмой «Skommach»;

12.6. Контракт №73 от 29.09.1998, заключенный между R+S Stanztechnik GmbH и фирмой «Эскора Ф.А.», на поставку оборудования ОАО «Пластик» (г. Сызрань);

13. Папка №13:

13.1. Письмо ОАО «Пластик» (г. Сызрань), адресованное R+S Stanztechnik GmbH, о частичном выполнении обязательств по поставке оборудования;

13.2. Протокол технических переговоров от 26.05.2000;

13.3. Письмо обращение от 14.03.2000;

13.4. Документы о подготовке к участию в выставке «MIMS 2000» компании R+S Stanztechnik GmbH (макеты выставочных стендов, коммерческое предложение об участии в выставке, рекламные проспекты);

14. Папка №14:

14.1. Материалы, касающиеся поставки оборудования для ПФ «Детальстройконструкция», г.Тольятти (спецификация, письмо, инвойс);

15. Папка №15:

15.1. Материалы, касающиеся поставки продукции для ПФ «Детальстройконструкция», г.Тольятти (список запасных частей, инвойсы, переписка, накладные);

16. Папка №16:

16.1 Материалы, касающиеся поставки оборудования для ПФ «Детальстройконструкция», г.Тольятти (контракт №4511/03 от 06.11.2003, коммерческие предложения, протокол переговоров, заключение по испытанию формовочных деталей);

16.2 Письмо-обращение от 18.09.2001 компании ООО «МОТОРИКА» (Россия) в фирму R+S Technik GmbH о сотрудничестве;

16.3 Рекламная информация о продукции R+S Technik GmbH на немецком языке;

17. Папка №17:

17.1 Коммерческие предложения компании R+S Technik GmbH, направленные компаниям: SkoConsult GmbH (за 2004-2006гг); BOCHACO CHEMI (2004г.); NS-PROMSNAB, Москва (2005г.);

17.2. Письма-обращения, направленные российскими компаниями ОАО «ПЛАСТИК», ООО «Станко Импекс», «Автотехника НН» в фирму R+S Technik GmbH о сотрудничестве;

17.3. Документы об участии в выставке «MIMS 2004» компании R+S Stanztechnik GmbH (инвойсы, переписка, макеты и фотографии выставочных стендов);

18. Папка №18:

18.1. Материалы, касающиеся поставки продукции для ООО ПФ «Детальстройконструкция», г.Тольятти, за 2013-2014 гг. (Контракт №664 от 11.12.2013; акты выполненных работ; контракт №770 от 19.10.2013 и приложения к нему; соглашение от 15.05.2014; коммерческое предложение; инвойсы за 2014г.; сопроводительная документация);

19. Папка №19:

19.1. Материалы, касающиеся поставки продукции R+S Technik GmbH для ООО ПФ «Детальстройконструкция», г.Тольятти, за 2013-2014 гг. (контракт №770 от 07.08.2013 и приложения к нему; письмо о намерениях от 20.12.2013; коммерческие предложения от 2013, 2014гг.; общий перечень поставок продукции и ее стоимость; инвойсы за 2013-2014г.);

20. Папка №20:

20.1 Материалы, касающиеся поставки продукции для ООО ПФ «Детальстройконструкция», г. Тольятти, за 2013-2014 гг. (акт предварительной приемки к Контракту №770 от 19.10.2013, перечень закупаемой оснастки по контракту 770, №771; инвойсы за 2013-2015г., переписка между R+S Technik GmbH, ООО ПФ «Детальстройконструкция» (г. Тольятти) и OLBRICH GmbH, (Германия));

21. Папка №21:

21.1. Материалы, касающиеся поставки продукции для ООО «Детальстройконструкция» (г. Тольятти) за 2013-2014 гг. (контракты: №661, №662, №663 от 25.06.2013 и приложения к ним; контракты № 661а, №662а от 11.12.2013);

22. Папка №22:

22.1. Материалы, касающиеся поставки продукции для ООО «Детальстройконструкция» (г.Тольятти) за 2012-2013 гг. (контракты: №444, №445, №436 от 17.08.2012 и приложения к ним; инвойсы по указанным контрактам; протокол/акты, акты приемки, протоколы о вводе оборудования в эксплуатацию);

23. Папка №23:

23.1. Материалы, касающиеся поставки продукции для ООО «Детальстройконструкция» (г.Тольятти) за 2013г. (инвойсы, отчеты о введении оборудования в эксплуатацию, общий перечень поставок и стоимость; упаковочные ведомости, переписка между ООО «Детальстройконструкция» (г. Тольятти) и OLBRICH GmbH, Германия);

24. Папка №24:

24.1.Распечатки с сайта <http://www.rstechnik.de> с переводом на русский язык;

24.2. Фотографии продукции с нанесенной маркировкой;

24.3. DVD – диск;

25. Перевод перечня товаров и услуг по международной регистрации №1267539;

26. Распечатка с сайта [www.exponent.ru/](http://www.exponent.ru/) сведений об участии в Московской международной выставке «MIMS 2004» компании SKO CONSULT GmbH (Австрия) в кооперации с компанией R+S Technik GmbH (Германия);

27. Материалы использования обозначения «R+S» на товарах;

28. Материалы, подтверждающие хозяйственную связь компаний R+S Stanztechnik GmbH, R+S Technik GmbH, OLBRICH GmbH (пояснительная записка, распечатки из коммерческих регистров районных судов Оффенбах-на-Майне и Косфельда; выписка из коммерческого регистра окружного суда Пльзень, Договор купли-продажи, соглашение о передаче права, в частности, на товарные знаки и патенты).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.06.2015) знака по международной регистрации №1267539 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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, сочетание букв, не имеющее словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетание, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Рассматриваемый знак **R+S Technik** по международной регистрации №1267539 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TECHNIK», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и обозначение «R+S».

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 17 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Technik», который в переводе с английского языка на русский язык означает техника, технический (см. Мультигран, Яндекс-словари), характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид и свойства, и является неохраняемым элементом (что заявителем не оспаривается).

Анализ элемента «R+S» показал, что данное обозначение состоит из согласных букв и знака «+», не имеющих характерного графического исполнения, и сочетание которых не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов, и, следовательно, не обладает различительной способностью.

Поскольку знак по международной регистрации №1267539 состоит только из указанных выше элементов, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пунктов 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи рассматриваемой заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность и интенсивность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных обозначением; сведения о степени информированности потребителей об обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных обозначением и иные сведения.

Анализ материалов, представленных заявителем с возражением и в ответ на уведомление экспертизы, показал, что заявитель - немецкая компания OLBRICH

GmbH, которая входит в группу компаний R+S Technik GmbH, Германия (прежнее наименование R+S Stanztechnik GmbH, Германия), OLBRICH – CZ, spol. S r.o, Польша осуществляет деятельность по производству и продвижению оборудования и инструментов, предназначенных для изготовления внутренних деталей (отделки) для автомобилей, и оказывает услуги, связанные с этими товарами, которые могут быть соотнесены с заявленными товарами 07, 17 и услугами 42 классов МКТУ.

Вместе с тем представленные материалы иллюстрирует, что заявитель при маркировке товаров использует следующие обозначения: «R+S» совместно с цифровым элементом (например, R+S 2030; R+S 3030; R+S. CO77-1; 824/2 R+S и др.), которые выполнены стандартными шрифтовыми единицами, или комбинированные обозначения

(например,  ,  ,  и др.),

которые выполнены в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника (серого или красного цвета), в центральной части которого расположен элемент «R+S», под ним в нижней части располагается словесный элемент «STANZTECHNIK» или «TECHNIK» и другие элементы, при этом обозначение «R+S» и словесные элементы выполнены в оригинальной графике: с утолщением, белым цветом, с использованием заглавных букв латинского алфавита, при этом элемент «R+S» занимает доминирующее пространственное положение по отношению к словесным элементам. Таким образом, используемые заявителем обозначения (указанные выше) имеют ряд существенных отличий от заявленного обозначения.

Что касается довода заявителя о том, что в контрактах, инвойсах, распечатках с официального интернет-сайта, на диске DVD, в рекламных буклетах используется товарный знак «R+S», то следует отметить следующее.

В исследуемых материалах данное обозначение используется как часть фирменного наименования компаний: R+S Stanztechnik GmbH или R+S Technik GmbH,



либо в составе следующих обозначений  или , которые как было указано выше имеют ряд существенных отличий от заявленного обозначения.

Что касается рекламного буклета [папка 10], в котором указан товар «система резки струей воды» под обозначением «R+S», то следует отметить, что данный буклет выполнен на немецком языке, следовательно, не может свидетельствовать об информированности российского потребителя о данной продукции. При этом контракт на поставку данного оборудования [папка 10], который является внутренним документом, не содержит указания на его маркировку, а в техническом чертеже данное оборудование обозначено как «R+S 3030».

В рекламном буклете [папка 13], распространяемом на выставке и имеющем русскоязычную версию, содержатся фотографии производимой продукции, с которой



могут ознакомиться российские потребители, имеющей маркировку  или аналогичную, только выполненную на красном фоне, отличную от рассматриваемого обозначения.

Представленные распечатки с сайта заявителя [24], помимо того, что содержат



обозначение , отличное от заявленного, иллюстрируют, что сайт является англоязычным и не имеет русскоязычной версии, а также не содержит даты их распечатки, что не позволяет соотнести с датой приоритета знака по международной регистрации №1267539.

Следует также отметить, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1267539 предоставляется в отношении определенных товаров и услуг 07, 17, 42 классов МКТУ, в этой связи различительная способность заявленного обозначения оценивается по отношению к конкретным товарам и услугам.

Представленные материалы [1-27] не подтверждают объемы производства и продаж заявленных товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, объемы затрат на рекламу товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением и т.д., а также сведений, согласно которым на дату приоритета знака по международной регистрации №1267539 российский потребитель был бы знаком с продукцией (услугами) заявителя, маркированной заявленным обозначением, и ассоциировал бы эту продукцию (услуги) непосредственно с деятельностью заявителя.

Проведенный анализ приводит к выводу об отсутствии документов, свидетельствующих о том, что знак по международной регистрации №1267539 до даты приоритета приобрел различительную способность в результате его использования в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 10.07.2018 заявителем было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы (о приобретенной различительной способности), изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2017.**