

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 05.07.2019 возражение, поданное компанией Хаймер ГмбХ, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1376917, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1376917, с конвенционным приоритетом 08.12.2016, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 08.06.2017 в отношении товаров/услуг 07, 09, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «TOOL», «DYNAMIC», выполненных заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно англо-русскому словарю словесные элементы, входящие в состав знака по международной регистрации №1376917 имеют следующие значения:

«TOOL» - инструмент, станок, приспособление, прибор, механизм;

«DYNAMIC» - динамический (связанный с движением, относящийся к динамике); динамика, движущая сила.

Роспатентом принято решение от 11.03.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1376917 по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1497 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение было мотивировано следующим.

На основании словарного перевода словесных элементов «TOOL DYNAMIC», входящих в заявленное обозначение, оно будет восприниматься как описательное обозначение, указывающее на вид испрашиваемых товаров/услуг (TOOL) и на их свойства (DYNAMIC).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.03.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с исключением дублирующей формулировки в соответствии с положениями статьи 1497(3) ГК РФ;

- приобретенная различительная способность заявленного обозначения, по мнению заявителя, подтверждается следующим:

- компания Haimer GmbH имеет торговые и сервисные представительства на всех крупных рынках металлообработки, предлагает клиентам быстрый и надежный сервис в области поставки и послепродажного обслуживания во всем мире посредством следующих представительств: HAIMER USA в Чикаго; HAIMER Asia Pacific в Гонконге; HAIMER Spain в Мадриде; HAIMER India в Пуне; HAIMER Trading Co. Ltd. в Шанхае; HAIMER Korea Ltd. в Сеуле; HAIMER (Indonesia) Asia Pacific Ltd.; HAIMER Japan в Осаке; HAIMER do Brasil Ltda. в Кампинасе; HAIMER Mexico в Керетаро; HAIMER Italia Sri. в Милане; HAIMER Dis. Ticaret Ltd. Şti. в Анкаре, Турция; HAIMER UK LTD в Манчестере; HAIMER Polska Sp. z o.o. в Познани;

- правовая охрана знаку «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации № 1376917 уже предоставлена в Австралии, Лихтенштейне, Турции;

- на территории Российской Федерации компания осуществляет поставку оборудования и послепродажное обслуживание путем сотрудничества с ЗАО «ЦЭПР», г. Москва, ООО «Трансет», г. Санкт-Петербург, ЗАО «ЦЭПР», г. Новосибирск. Длительность использования обозначения «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 на территории России подтверждается приложенными документами;

- данные объема продаж/оказания услуг в 2017, 2018 гг. свидетельствуют о непрерывном росте объема реализуемой продукции / оказания услуг в 2018 по сравнению с 2017г;

- экспонирование оборудования, маркированного знаком по международной регистрации № 1376917, на одной из ведущих в своей отрасли международной выставке оборудования и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка» подтверждено материалами возражения за разные периоды времени;

- материалами возражения подтверждены затраты на рекламу, размещённую в журнале «Инструменты. Технология», в том числе в отношении продукции, маркированной обозначением по международной регистрации № 1376917 «TOOL DYNAMIC»;

- публикации в открытой печати информации о товарах/услугах, маркированных обозначением по международной регистрации № 1376917 иллюстрированы размещением информации в журналах «Оборудование и инструмент для профессионалов», «Комплект: ИТО»;

- представленные документы и сведения подтверждают, что заявленное по международной регистрации №1376917 словесное обозначение «TOOL DYNAMIC» используется компанией Haimer GmbH в течение длительного времени, знакомо российскому потребителю, по меньшей мере, с 2009г., обладает высокой степенью узнаваемости, что обуславливает его различительную способность в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37 и 40 классов МКТУ;

-для рядового российского потребителя, не владеющего знанием английского языка, заявленное обозначение воспринимается как набор символов в латинице, не имеющих конкретной семантики. Таким образом, в отношении заявленного перечня товаров и услуг 07, 09, 37 и 40 классов МКТУ оно будет являться фантазийным. В случае восприятия обозначения «TOOL DYNAMIC» потребителем, владеющим знанием английского языка, оно не будет являться устойчивым словосочетанием, поскольку с точки зрения грамматики английского языка в нем нарушен порядок слов - на первом месте в обозначении расположено существительное «TOOL», на втором месте – прилагательное «DYNAMIC». Таким образом, владеющий знанием английского языка потребитель с высокой долей вероятности сочтет его оригинальным, запоминающимся, как следствие – обладающим различительной способностью;

- в частности, неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к указанным в перечне товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное. Данный вывод подтверждается практикой Роспатента, так как была предоставлена правовая охрана товарным знакам «QUICK TOOLS» по свидетельству №594271, «TOOL EXCHANGE» по свидетельству №558817, «GARAGE TOOLS» по свидетельству №612305, «WONDER TOOLS» по свидетельству №156757, «VENT TOOLS» по свидетельству №463962 и иные, которые включают словесный элемент «TOOL» или «DYNAMIC»;

- заявленное обозначение в виде оригинальной комбинации словесных элементов обладает различительной способностью в отношении заявленного перечня товаров и услуг 07, 09, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявитель просит отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны и вынести решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37 и 40 классов МКТУ скорректированного (путем исключения дублирующего термина «machine tools» («станки») 07 класса МКТУ) перечня.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка из сети Интернет с сайта <https://de.wikipedia.org/wiki/Igenhausen>;
2. Распечатка из коммерческого реестра сведений о заявителе;
3. Копия договора поставки № НС-01 от 28.09.2010г. с ООО «ЦЭПР» с о счетами и накладными к нему; контракт № 16 от 02.04.2010г. с ООО «ПромИнКом», с подтверждением заказа;
4. Копия предложения от 06.07.2019г. к продаже новой модели «TOOL DYNAMIC Comfort»; от 31.08.2018г. модели «TOOL DYNAMIC 2009 Comfort plus»;
5. Сводные данные об общем обороте проданной продукции и оказанных услуг за период 2009 - 2018г.;
6. Сведения о компаниях, приобретающих продукцию под заявленным обозначением;
7. Сравнительные диаграммы объема продаж/оказания услуг в 2017, 2018 гг.;
8. Копии счетов за участие в выставке «Металлообработка» за 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; Фотографии стенда с выставки «Металлообработка-2018» с экспонируемым оборудованием, маркированным знаком по международной регистрации № 1376917; Распечатки из сети Интернет о выставке «Металлообработка-2018»; Копия счета от 09.04.2018г. за публикации в рубрикаторе и алфавитном списке Официального каталога выставки «Металлообработка-2018»;
9. Копии счетов № 010, 015 за 2012г. и 2014г. за рекламу в журнале «Инструменты. Технология. Оборудование»;
10. Распечатка страниц печатного издания «Оборудование и инструмент для профессионалов», раздел «Металлообработка», 6/2010; Распечатка статьи «Экономия и точность» из Журнала «Комплект: ИТО»; Распечатки фрагментов демонстрационного ролика, содержащего информацию о работе оборудования, маркированного спорным знаком;
11. Пример рекламного буклета с продукцией, маркированной заявленным обозначением, от 18.05.2009г; Копия каталога 04/17 продукции Haimer GmbH

«Безупречное качество»; Брошюра «Haimet GmbH» Побеждает качество. История успеха;

12. Копии декларации о соответствии Евразийского экономического союза, сертификатов DQS ISO 50001 :2011, 2015; сертификата IQNet ISO 9001 : 2015.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета 08.12.2016 международной регистрации №1376917 правовая база для оценки ее охраноспособности 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.

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.

Обозначение по международной регистрации №1376917 является словесным и состоит из двух элементов «TOOL» и «DYNAMIC». Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 40 классов МКТУ.

Словесный элемент «TOOL» в переводе с английского языка на русский имеет значение «инструмент, станок, рабочий ручной инструмент». Товары 07 класса МКТУ представляют собой товары, относящиеся к родовому понятию «инструменты» «TOOLS», товары 09 класса МКТУ являются видовыми относительно родового понятия «приборы и инструменты; механизмы» («apparatus and instrument» синонимы «TOOL»), услуги 37 класса МКТУ направлены на ремонт/обслуживание инструментов, а услуги 40 класса МКТУ сопряжены с использованием инструментов и приборов, перечисленные в 07 и 09 классах МКТУ. Следовательно, словесный элемент «TOOL» является указанием на определенный вид товара и назначение услуг и поэтому является неохраняемым в силу пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «DYNAMIC» в переводе с английского языка на русский имеет значение «динамика, движущая сила, динамичный, активный, функциональный». Следовательно, относительно испрашиваемых товаров 07, 09 классов МКТУ, словесный элемент «DYNAMIC» является указанием на свойства товаров, то есть такие инструменты и приборы, которые приводятся в механическое движение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о несоответствии обозначения «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что в обозначении по международной регистрации №1376917 нарушен порядок слов, следовательно, оно не представляет собой грамматически связанную конструкцию и не может быть описательным, является неубедительным в связи со следующим. Порядок слов в обозначении по международной регистрации №1376917 не имеет значения, так как семантическое значение установлено в отношении каждого словесного элемента в отдельности, а соединение этих элементов в словосочетание «динамические инструменты», качественно не изменяет семантического восприятия словесных элементов по отдельности «инструменты» и «динамические».

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о предоставлении правовой охраны в полном объеме другим товарным знакам, включающим в себя словесный элемент «TOOL», «DYNAMIC». Однако по каждой заявке ведется отдельное делопроизводство на основании положений Кодекса, Правил и Методических рекомендаций.

Анализ представленных дополнительных материалов в отношении приобретенной различительной способности обозначения «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 показал следующее.

Представленные материалы (3), подтверждают ввоз товара «Балансировочная установка TD 2009», в период с 2010 по 2011 год, и предложение к продаже товара «Балансировочная установка tool dynamic TD 2009 Comfort Plus» в период после 2018 года на территории Российской Федерации. Таким образом, несмотря на наличие сводной диаграммы по объемам продаж непрерывно за весь период 2010-2018 годы (5), фактические поставки товаров в интервале 2012-2017 год не подтверждены материалами возражения. Следовательно, коллегия не может сделать вывод о фактической длительности использования обозначения по международной регистрации №1376917.

Об интенсивности использования обозначения по международной регистрации №1376917 свидетельствуют материалы (8), касающиеся участия заявителя в выставке «Металлообработка», при этом согласно приложенным фотографиям со стенда следует, что на выставленном образце продукции «



», используется отличное от заявленного обозначение «HAIMER TOOL DYNAMIC 2009», где словесный элемент «HAIMER» занимает доминирующее положение, выполняет индивидуализирующую функцию в обозначении, и именно по нему потребитель ориентируется на рынке.

Отличное от заявленного обозначение «HAIMER TOOL DYNAMIC 2009» используется в публикациях, приложенных к материалам возражения (10), рекламных буклетах (11), брошюре (11).

Таким образом, следует сделать вывод, что представленные документы, во-первых, могут рассматриваться в качестве доказательства приобретенной различительной способности обозначением по международной регистрации №1376917 в отношении не всех испрашиваемых товаров и услуг, а только в отношении товара «Балансировочная машина» и иных связанных с ним товаров, во-вторых, все представленные материалы подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения, отличного от заявленного.

С учетом вышеизложенного коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают наличие у обозначения по международной регистрации №1376917 приобретенной различительной способности в результате его использования

заявителем на территории Российской Федерации. В этой связи вывод экспертизы, изложенный в решении Роспатента от 11.03.2019, о несоответствии знака по международной регистрации №1376917 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) 14.10.2019 поступило особое мнение заявителя, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «TOOL» может быть признан описательным в отношении некоторых товаров 07 и 09 классов МКТУ, при этом не является описательным для большинства товаров и услуг, указанных в перечне по международной регистрации №1376917;

- перечень зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации товарных знаков, содержащих элемент «TOOL» и «Dynamic», которым в составе с другими неохраноспособными элементами Роспатентом была предоставлена правовая охрана, не был проанализирован коллегией, не соблюден принцип правовой определенности;

- обозначение «TOOL DYNAMIC» обладает способностью индивидуализировать товары и услуги заявителя;

- представленные материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения на территории России, и приобретения в связи с этим дополнительной различительной способности, не приняты во внимание коллегией.

В отношении изложенных доводов следует отметить, что основания для признания знака «TOOL DYNAMIC» по международной регистрации №1376917 не соответствующим пункту 1(3), 1.1 (1-2) статьи 1483 Кодекса изложены выше в настоящем заключении. Согласно Мадридскому соглашению и Протоколу к нему, ведомство применяет национальное законодательство.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2019.