

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.08.2021 возражение, поданное ООО «ПринтА», г. Смоленск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678736, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **EW-25-M** по заявке №2018701064 с приоритетом от 28.12.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2018 за №678736 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Белорусско-литовское совместное предприятие «Святовит» общество с ограниченной ответственностью (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №678736 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ПринтА» является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №678736, так как является ответчиком по делу №А62-5395/2021 о нарушении прав на оспариваемый товарный знак;

- требования законодательства по товарным знакам нарушены, поскольку элемент оспариваемого знака «-25-М» это отдельные число и буква без графического исполнения, которые не могут обладать различительной способностью, что является очевидным и не требует дополнительного анализа;

- буквы «EW» также не обладают различительной способностью, так как не имеют словесного характера и характерного графического исполнения;

- все слова русского языка состоят из удобопроизносимых сочетаний звуков. К словесным обозначениям, кроме собственно слов, относятся такие сочетания букв, которые обладают формальными признаками слова, то есть те сочетания букв, которые при произношении могут читаться как один звук или один слог. К ним относятся инициальные аббревиатуры (ФРГ, РСФСР), сложносокращенные слова, составленные из начальных элементов словосочетания (Газпром, Сбербанк), аббревиатуры акрофонетические (АСУ, УАЗ, ТАСС). Вместе с тем, отдельные буквы и буквосочетания не обладают словесным характером, вследствие чего не воспринимаются как слово, например, ЙЪ, ЪЙ, ЩЪ, ЪО, РЙ и т.п.;

- к указанной группе буквосочетаний относится и сочетание букв «EW», так как представляет собой неудобопроизносимое сочетание звуков;

- аббревиатура «EW» образована от слов excavator wheeled, что в переводе с английского языка означает экскаватор колесный, которая использовалась и используется рядом производителей строительной техники. И это использование началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, на канале Ютуб имеется большой объем видеороликов с обзором экскаваторов серии EW фирмы Вольво, новостные публикации, форумы, посвященные колесным экскаваторам этой фирмы, также имеются объявления о продаже экскаваторов Wacker Neuson EW 100 2015-2016 года выпуска, предложения к продаже от фирмы АМКОДОР от 2016-2017 гг.;

- вышеуказанные данные подтверждают отсутствие различительной способности у элемента «EW»;

- как известно, экскаваторы делятся по типу механизма передвижения на колесные и гусеничные (тракторные). Как указано выше, аббревиатура «EW» образована от слов «excavator wheeled» (с англ. экскаватор колесный) и используется рядом производителей для указания колесного типа экскаваторов, в связи с чем аббревиатура не обладает различительной способностью для обозначения экскаваторов колесного типа. В связи с указанным использование аббревиатуры «EW» для обозначения экскаваторов гусеничных (excavator crawler «EC») способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара (типа экскаватора), т.к. аббревиатура обозначает именно колесный тип экскаватора.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678736 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из реестра о товарном знаке № 678736;
- определение суда по делу А62-5395/2021;
- «Русская грамматика» т. I - // Ред. Шведова Н.Ю. и др.// Издательство «Наука». М. 1980. 790 с. стр. 137-138, 252 - 253;
- запрос ООО «ПринтА» коммерческого предложения от официального дилера VOLVO ООО «Ферронордик Машины»;
- ответ ООО «Ферронордик Машины»;
- сертификат официального дилера;
- скриншоты с сайта Ютуб видеороликов обзора экскаваторов серии EW Volvo;
- скриншоты новостных публикаций о экскаваторах серии EW Volvo;
- скриншоты форумов с обсуждением экскаваторов серии EW Volvo;
- скриншоты с объявлениями о продаже экскаваторов серии EW Wacker Neuson;
- скриншоты Веб Архива - экскаваторы серии EW фирмы Амкодор;
- скриншот Веб Архива - экскаваторы серии EW фирмы Wacker Neuson;

- скриншоты Веб Архива - серий EW и ЕС экскаваторов фирмы Volvo.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- при оценке охраноспособности товарного знака необходимо рассматривать его в целом как комбинацию всех входящих в него элементов. Согласно положениям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана в качестве товарного знака может быть предоставлена обозначениям, состоящим только из неохраноспособных элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 этой статьи, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. Товарный знак по свидетельству № 678736 представляет собой именно такое обозначение «EW-25-M», состоящее из букв, цифр и символов, которое не является отдельной буквой, не является отдельной цифрой, не является сочетанием букв, не имеющим словесного характера;

- компания «ПринтА» в пункте 2 возражения рассматривает буквенный элемент «EW» как аббревиатуру, вошедшую во всеобщее употребление для обозначения колесных экскаваторов. Однако, в соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При этом данное буквенное сочетание является лишь частью товарного знака. Кроме того, под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара. Оно включается в словари, энциклопедии, справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д. Правообладателем товарного знака был проанализирован буквенный элемент «EW». На сайте Аббревиатура Finder [<https://www.abbreviationfinder.org/ru/>], включающем

определения более 70 ООО сокращений (аббревиатуры) и охватывающие 12 отраслей, включая бизнес, электронику, финансы, науку, сельское хозяйство, Интернет, автомобили, образование, недвижимость, спорт и транспорт, в отношении буквенного сочетания «EW» приведено более 45 значений, причем значение «excavator wheeled» отсутствует;

- также правообладателем была изучена научная, техническая и справочная литература, включая словари, энциклопедии, справочники, технические регламенты, стандарты и т.д., в которых также отсутствуют какие-либо подтверждения использования обозначения (аббревиатуры) «EW», как указание на модель экскаваторов. Другими словами, ни отдельные элементы товарного знака, ни товарный знак в целом не являются обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в возражении указано, что аббревиатура «EW» использовалась для указания модели экскаваторов, то есть являлась общепринятым термином. К общепринятым терминам относятся, в первую очередь, лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники. Справочным фондом в этом случае является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, технические словари, специализированные словари. Как уже отмечалось выше, ни отдельные элементы товарного знака, ни товарный знак в целом, не являются лексической единицей, используемой в каких-либо справочных фондах для характеристики товара «экскаваторы одноковшовые». Приведенные в возражении источники не могут служить справочным фондом, используемым при доказательствах принадлежности товарного знака к общепринятым терминам;

- важным доводом в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака служит приобретение различительной способности в результате использования этого обозначения правообладателем до даты подачи товарного знака. Обозначение «EW-25-M» воспринималось потребителем как обозначение товаров, производимых правообладателем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в отношении товаров «экскаваторы одноковшовые», указанных в заявке. Документальным подтверждением производства, продвижения, продаж,

использования в отношении указанных в свидетельстве № 678736 товаров «экскаваторы одноковшовые» и однородных им являются представленные в приложениях к данному отзыву документы;

- в представленной документации правообладатель использовал обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, до даты подачи заявки в течение длительного времени. При этом с момента своего создания и до даты подачи заявки было произведено и поставлено более 700 единиц техники, маркируемых обозначением «EW-25-M». Как видно из приложений к отзыву, наряду со своим товарным знаком правообладатель указывал модель техники и комплектующих к ней, например: EW-25-M 1.104, EW-25-M 1.103, EW-25-M 1.411, EW-25-M 1.85.00.000, EW-25-M 1.40.00.000, EW-25-M 1.2853000-20, EW-25-M 1., EW-25-M 1-4018000, EW-25-M 1.2-4012000-01K и т.д. Рынками сбыта техники, маркируемой товарным знаком являлись Республика Беларусь, Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Литва, Иран. Таким образом, обозначение «EW-25-M», зарегистрированное в качестве товарного знака, воспринималось потребителем как обозначение товаров, произведенных правообладателем, до даты подачи заявки в отношении товаров, указанных в перечне регистрации;

- буквенный элемент «EW» не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для товаров определенного вида, не является общепринятым термином, не является указанием на вид (род) товара, его свойства, следовательно, буквенный элемент «EW» товарного знака не может указывать на вид товара и вводить в заблуждение потребителя относительно этого товара, так как не способен порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товара и его свойствах. Представленные в отзыве доказательства однозначно говорят о том, что обозначение «EW-25-M» на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака обладало различительной способностью.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сертификат соответствия требованиям нормативным документов, выданный в отношении рабочего оборудования экскаватора одноковшового;
- сертификат соответствия требованиям нормативным документов, выданный в отношении экскаватора одноковшового;
- ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА «Экскаватор одноковшовый»;
- ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА «Автомобиль специализированный (Экскаватор одноковшовый)»;
- конструкторская документация на экскаватор одноковшовый;
- Технические условия на экскаваторы одноковшовые;
- протокол предварительных и приемочных испытаний экскаватора одноковшового;
- протокол приемочных испытаний экскаватора одноковшового;
- контракты на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам, договоры на оказание услуг по обслуживанию и ремонту экскаваторов одноковшовых;
- договор, спецификации на изготовление рекламной продукции, рекламная продукция в отношении экскаваторов одноковшовых;
- ссылки на ресурсы Интернет, содержащие информацию об использовании обозначения, зарегистрированного правообладателем в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (28.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами

1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678736 представляет собой словесное обозначение, состоящее из сочетания букв «EW», числа «25» и буквы «M», соединенных дефисом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ – экскаваторы одноковшовые.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак действительно содержит в своем составе число 25 и букву M, которые не имеют характерного графического исполнения и сами по себе не обладают различительной способностью.

Что касается сочетания букв «EW», то это сочетание представляет собой словесный элемент, состоящий из двух латинских букв, одна из которых представляет собой гласный звук, воспроизводимый как «Э», «И» или «Е» в зависимости от того, к алфавиту какого языка эта буква относится (немецкий, английский, французский и т.д.). При этом следует отметить, что в сочетании с буквой «W» этот словесный элемент может быть прочитан как «ЭВЭ», если применить правила фонетики немецкого языка, или как «Ю» с учетом правил английского языка. Следовательно, довод об отсутствии у данного сочетания букв словесного характера является необоснованным.

В отношении довода возражения о том, что сочетание букв «EW» является общепринятой аббревиатурой от английских слов «excavator wheeled» (экскаватор колесный), коллегия отмечает, что сведений об указанной аббревиатуре английского языка не найдено в общедоступных источниках информации, что также подтверждается представленным отзывом правообладателя. При этом согласно электронным словарям с учетом правил английского языка словосочетание «экскаватор колесный» переводится на английский язык как «wheeled excavator», а

не наоборот. Таким образом, указанный довод возражения также является несостоятельным.

По мнению лица, подавшего возражение, сочетание букв «EW» не обладает различительной способностью, так как до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось различными производителями строительной техники для указания типа экскаватора.

В подтверждение данного довода к возражению приложены скриншоты видеороликов с канала YouTube, касающиеся экскаваторов компании Volvo, скриншоты сайтов с предложениями к продаже экскаваторов EW фирмами Wacker Neuson и АМКОДОР.

Анализ указанных материалов показал, что они не доказывают того, что сочетание букв «EW» на дату приоритета оспариваемого знака не обладало различительной способностью в отношении товаров «экскаваторы одноковшовые», так как утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров. В частности, представленные скриншоты не позволяют установить, являются ли все указанные компании производителями товаров или же они предлагают к продаже товары одного производителя, поскольку данные материалы не содержат таких сведений. Кроме того, приложенные скриншоты сайтов с наличием на них сочетания букв «EW» без указания объемов производства и реализации товаров с использованием данного обозначения не позволяют определить, насколько широко оно использовалось.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют доказательства утраты сочетанием букв «EW» различительной способности до даты приоритета оспариваемого знака.

Также следует отметить, что правообладателем представлены сведения об использовании им оспариваемого товарного знака в течение длительного периода времени до даты его приоритета в отношении товаров, указанных в регистрации, что является дополнительным свидетельством наличия у товарного знака различительной способности.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №678736 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности сочетания букв «EW» вводить потребителя в заблуждение относительно товара следует отметить, что с учетом недоказанности того, что этот словесный элемент указывает на тип экскаватора, а именно колесного экскаватора, отсутствуют основания для вывода о том, что этот элемент и все обозначение в целом может порождать в сознании потребителя представление о товаре, которое не соответствует действительности.

В связи с изложенным коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №678736 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №678736 ООО «ПринтА», подавшее возражение, обосновывает наличием судебного спора о нарушении им исключительного права на оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, указанное обстоятельство в отсутствие представленных в возражении доказательств какой-либо деятельности со стороны ООО «ПринтА» по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, не может свидетельствовать о нарушении законных прав лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678736.