

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 возражение, поступившее 09.05.2020, поданное компанией "Вейсто Ою", Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1430057, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «SL250» с приоритетом от 13.09.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1430057 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии").

Роспатентом 02.12.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1430057 в отношении всех заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 28.03.2019 указано, что знак «SL250» по международной регистрации №1430057 состоит из простых цифр и согласных букв, не обладает словесным характером, характерным графическим исполнением, следовательно, в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- знак «SL250» по международной регистрации приобрел различительную способность у потребителей заявленных товаров как обозначение, используемое именно компанией "Вейсто Ою", в силу его длительного и интенсивного использования как в России, так и в других странах;

- заявленные товары 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии") являются узкоспециализированными и очень дорогостоящими товарами, в связи с чем, круг потребителей достаточно ограничен и идентифицировать обозначение "SL250" как обозначение, принадлежащее другому производителю, невозможно;

- знак "SL250" на рынке заявленных товаров используется исключительно заявителем в течении нескольких десятилетий с 1995 года;

- заявитель регулярно участвует в международных выставках, каждый раз экспонируя в качестве одного из своих основных изделий лесопильную линию "SL250", что подтверждается публикациями в своих рекламных материалах;

- в России лесопильную линию "SL250" в 2012 году стоимостью 7500 000 евро закупил ОАО "Лесосибирский ЛДК №1";

- заявитель имеет постоянное представительство в России, что определяет присутствие информации о продукции "SL250" на российском рынке не только во время проведения выставочных мероприятий, но и на постоянной основе;

- обозначение "SL250" неразрывно связано с компанией заявителя, что даже любые внутренние материалы компании, предназначенные для сотрудников, содержат заявленное обозначение;

- заявитель, в материалах возражения представил копию документального заявления директора лесопильной ассоциации Финляндии Каи Меривуори, авторитетного лица в лесопромышленной сфере, о том, что обозначение "SL250" воспринимается им исключительно как обозначение компании заявителя, используемое для маркировки заявленных товаров, в связи с чем авторитетное мнение о неразрывной связи заявителя с обозначением "SL250" является еще одним доказательством хорошо сформировавшейся и прочно устоявшейся ассоциации между обозначением "SL250" и компанией "Вейсто Ою" в соответствующей профессиональной сфере.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SL250» по международной регистрации №1430057 .

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Титульный лист выставочного материала заявителя.
2. Копия счета на покупку лесопильной линии "SL250".
3. Выдержки из журналов и других источников о покупке линии "SL250".
4. Информация об ОАО "Лесосибирский ЛДК №1".
5. Газеты " Вейсто Ою " для клиентов за 2012, 2013, 2015, 2018 и 2019 гг.
6. Распечатка с сайта " Вейсто Ою " с информацией о линии "SL250".
7. Информационные буклеты о линии "SL250".

8. Информационные листки о линии "SL250".
9. Фото выставочного стенда " Вейсто Ою ".
10. Руководство для сотрудников " Вейсто Ою" по графическому дизайну.
11. Заявление Каи Меривуори.

На заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, в дополнение к материалам возражения представил следующие документы:

1. Газета «Вейсто Ою» для клиентов за 2017 год, в которой упомянута продукция заявителя, маркированная с использованием обозначения «SL250».

2. Протокол о намерениях и часть контракта между компанией заявителя и ООО «Междвежьегосткий Леспромхоз», свидетельствующие о покупке указанной компанией лесопильной линии, маркированной с использованием обозначения «SL250», общая стоимость контракта 4270000 евро.

3. Протокол о намерениях между компанией заявителя и ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», а также контракт между компанией заявителя и компанией АС Хекотек, посредником при покупке лесопильной линии маркированной с использованием обозначения «SL250», компанией «Лесосибирский ЛДК №1», с переводом на русский язык. Общая стоимость контракта 7500000 евро.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (13.09.2018) знака по международной регистрации №1430057 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Знак "SL250" по международной регистрации №1430057 представляет собой обозначение, состоящее из двух заглавных букв латинского алфавита «SL» и трех цифр "250", выполненных стандартным шрифтом.

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из сочетания согласных букв и цифр, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенных и цифровых элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений. В этой связи, очевидно, что знак "SL250" по международной регистрации №1430057 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия установила следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Из представленных материалов не следует, что собственно само заявленное обозначение «SL250», самостоятельно, без дополнительных элементов, приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с дополнительным словесным элементом

«NewSaw», в связи с чем такое использование не может подтверждать известность среди потребителей именно обозначения "SL250".

В этой связи заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «SL250» на территории Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии") на территории Российской Федерации и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2019.**