

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 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 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2022, поданное компанией BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH (БХС Корругейтед Maschinen унд Анлагенбау ГмбХ), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1546798, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «BHS» с конвенционным приоритетом от 22.08.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1546798 на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 06, 07, 09, 12, 20 классов МКТУ и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 16.09.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546798 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В предварительном решении Роспатента от 18.01.2021 указано, что знак «BHS» по международной регистрации №1546798 состоит из простых согласных букв, которые не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение BHS является аббревиатурой части названия заявителя BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, а именно BHS-Bayerische Berg-, Hutten- und Salzwerke (баварская доменная и солеваренная компания) - компании, в которой все предприятия горнодобывающей, металлургической или солевой промышленности были объединены землей Бавария;

- в 2006 г. компания открыла свой филиал ООО «БХС Корругейтед», целью компании является полное обеспечение запасными частями клиентов через российский филиал, предлагаются уникальные программы для профилактического обслуживания, производственные технологии, анализ производительности и поддержка опытных инженеров со специальным образованием;

- заявленные товары относятся к оборудованию промышленного назначения, которое поставляется по договорам с предприятиями. Известность и узнаваемость данного оборудования определяется высоким качеством и репутацией компании заявителя с 300-летней историей во всем мире;

- оборудование под маркой BHS поставляется на различные предприятия России: Компания «Архбум», Компания «Готэк», Компания

«Илим» в Санкт-Петербурге, «Л-Пак» Липецк, «Набережночелнинский комбинат», «Пэкэджинг Кубань» Тимашевск, SFT Group «Картонтара» Майкоп, «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», Фабрика «Союз» Москва, Stora Enso Луховицы, завод в Балабаново, «Трипольский упаковочный комбинат», «Пролетарий» Сураж и другие;

- представленные материалы ясно показывают, что потребители оборудования под маркой BHS, крупные российские промышленные предприятия, однозначно ассоциируют его с производителем BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH;

- содержащийся в оспариваемом решении Роспатента вывод об отсутствии различительной способности у спорного обозначения противоречит решениям Роспатента о регистрации на имя заявителя знаков по международным регистрациям №№ 682172, 814296, в которых обозначение BHS является охраняемым элементом знака;

- компания BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH длительное время успешно работает на российском рынке, она поставляет оборудование для производства гофрокартона и различное сопутствующее оборудование, запасные части, программное обеспечение и материалы под маркой BHS, а также оказывает соответствующие услуги по установке, наладке и обслуживанию поставляемого оборудования в соответствии с заявленным перечнем товаров и услуг. Товары и услуги под маркой BHS хорошо известны специалистам в данной области и имеют высокую репутацию и авторитет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546798 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 04, 06, 07, 09, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложено:

1. Информационные материалы о заявителе;

2. Копии контрактов;
3. Документы, подтверждающие поставки оборудования в Российскую Федерацию;
4. Обобщающая таблица о поставках оборудования российским предприятиям, подготовленная заявителем, с переводом;
5. Информация об объемах продаж за 1998-2004 гг;
6. Информация об основных российских производителях гофрокартона.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.08.2019) знака по международной регистрации №1546798 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 «BHS» по международной регистрации №1546798 представляет собой обозначение, состоящее из трёх заглавных букв латинского алфавита «BHS», выполненных стандартным шрифтом.

Анализ букв «BHS» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элементы «BHS» представляют собой простые три буквы латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом без графической оригинальной проработки. Следует также отметить, что элемент «BHS» состоит исключительно из согласных букв, которые не образуют какого-либо слова, имеющего определенное смысловое значение.

Тот факт, что аббревиатура является словом, представляется неоспоримым. Относительно того, что при маркировке испрашиваемых товаров и услуг элементы «BHS» однозначно воспринимаются потребителями именно как аббревиатура названия фирмы, образованная на основе других словесных элементов, а именно Bayerische Berg-, Hutten- und Salzwerke (баварская доменная и солеваренная компания), коллегия указывает, что данный довод является необоснованным, поскольку в материалах возражения отсутствует анализ мнения самих потребителей.

Также коллегия отмечает, что буквы «BHS» представляют собой отдельные буквы, выполненные стандартным шрифтом без характерной

графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения относительно того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленного перечня товаров и услуг 03, 04, 06, 07, 09, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ в результате активного использования в своей деятельности заявителем, коллегия отмечает 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 и в отношении каждого испрашиваемого товара и услуги.

Из представленных материалов не следует, что собственно само заявленное обозначение «BHS», самостоятельно, без дополнительных элементов, приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с дополнительными словесными элементами «Corrugated», «Intralogistics» или используется обозначение



Заявителем представлены сведения о контракте с ОАО «АРХБУМ», на бланке которого используется обозначение «BHS Corrugated», при этом в сопроводительной документации указывается продукция, например: «Гофропресс Mono Facer с одним комплектом гофровалов», «Встроенный подогреватель VBR 500», «Дуплексный клеенаносающий станок LWR/2», то есть отсутствует продукция маркированная обозначением «BHS».

В представленных контрактах (№ 231002, № 30 000 71), заключенных с ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный

комбинат» в сопроводительных документах к ним, в представленных многочисленных таможенных декларациях, накладных также не упоминается продукция маркированная обозначением «BHS».

Сведения представленные заявителем [4, 5, 6], а именно: обобщающая таблица о поставках оборудования российским предприятиям, подготовленная заявителем, с переводом, информация об объемах продаж за 1998-2004 гг.; информация об основных российских производителях гофрокартона представляют собой справки подготовленные заявителем, которые несут информационный характер, но не свидетельствуют о фактическом вводе заявителем на территорию Российской Федерации продукции маркированной обозначением «BHS».

Анализ всех материалов в совокупности не позволяет коллегии прийти к однозначному выводу о том, что производимые товары и оказываемые заявителем услуги маркируется именно знаком по международной регистрации №1546798. Кроме того, материалами возражения должно быть доказано использование знака по отношению к каждому заявленному в перечне товару и услуге 03, 04, 06, 07, 09, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Также вниманию коллегии не были представлены материалы иллюстрирующие затраты на рекламу, ее длительности и интенсивности. В материалах возражения отсутствуют сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров / лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств того, что обозначение «BHS» само по себе ассоциируется с товарами и услугами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию, а также что знак по международной регистрации №1546798 приобрел различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования на территории Российской Федерации. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

В части довода заявителя относительно наличия иных регистраций,

следует указать, что знаки «BHS CORRUGATED» и «**BHS**» по международным регистрациям №№ 682172, 814296, представляют собой иные обозначения, отличные от знака по международной регистрации №1546798 и не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1546798, что также доказано и судебной практикой, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.»

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2021.