


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 24.01.2020, поданное «Группой компаний СПЕЦАЗИЯ», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729655, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018729655, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2019 принято решение о государственной регистрации (далее – решение Роспатента) обозначения по заявке №2018729655 в отношении всех заявленных товаров и услуг, с указанием входящего в состав обозначения элемента «HZM» в качестве неохраняемого.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящие в состав заявленного обозначения буквы «HZM» являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не

обладают различительной способностью, так как представляют собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителем были представлены договоры купли-продажи техники под обозначением «HZM», сертификаты и декларации соответствия на технику под обозначением «HZM», сертификаты дилера на погрузчики под обозначением «HZM» из разных регионов России (Ростовская область, регионы Приволжского Федерального и Центрального Федерального Округов, Челябинская область, Новосибирская область), документы об участии в выставке с техникой под обозначением «HZM». Предоставленные документы имеют различные даты, начиная с 2016 года, а также очень широкую географию — как европейская часть России, так и регионы Сибири;
- обозначение «HZM», напротив, для потребителя служит единственным хорошо запоминаемым и воспринимаемым элементом — брендом, который в сознании потребителя формирует ассоциации с определенным качеством товара, его характеристиками, репутацией;
- на всех моделях техники заявителя в обязательном порядке (как в документации, так и на самой технике) на первом месте и отдельно от остальных элементов размещено обозначение «HZM». Единственным опознавательным элементом в таком случае является именно сочетание «HZM».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018729655 с предоставлением элементу «HZM» самостоятельной

правовой охраны в отношении всех товаров и услуг 09, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.01.2019 г.
2. Решение о государственной регистрации товарного знака от 26.09.2019.
3. Выписки ФНС ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ», основной вид деятельности — торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, дополнительные виды деятельности — производство подъемно-транспортного оборудования, торговля автотранспортными средствами, торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, станками, подъемно-транспортными машинами и оборудованием, и ООО «СПЕЦАЗИЯ».
4. Контракт № HZM-2016 от 18.03.2016 г. с дополнительным соглашением к нему на поставку товара под маркой «HZM» для ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ».
5. Письмо-поручение № 1 от 19.03.2018 к Контракту № HZM-2016 от 18.03.2016 г. с просьбой к ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» зарегистрировать товарный знак «HZM» на территории РФ.
6. Сертификаты QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD, подтверждающие, что ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» является официальным дистрибьютором на всей территории РФ по продаже и обслуживанию погрузчиков всей линии производства торговой марки «HZM» с 2016 по 2019 годы.
7. Декларации о соответствии Таможенного союза на продукцию марки «HZM» ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» от 18.03.2016 г., от 19.07.2016г.; Декларации о соответствии Евразийского экономического союза на продукцию марки «HZM» ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» от 18.10.2017 г., от 22.11.2017 г., от 09.02.2018 г., от 31.07.2018 г., от 22.03.2019 г.

8. Сертификаты дилера, удостоверяющие, что ООО «ГУДВЭИ» является официальным дилером ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» по продаже и обслуживанию погрузчиков под маркой «HЗМ» на территории Ростовской области РФ от 10.08.2016 г., от 10.08.2017 г., от 10.08.2018 г.

9. Сертификаты дилера, удостоверяющие, что ООО «ИМПОРТ-16» является официальным дилером ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» по продаже и обслуживанию фронтальных погрузчиков всей линии производства под маркой «HЗМ» на территории Республики Татарстан, Самарской обл., Удмуртской Республики, Кировской обл., Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Нижегородской обл., Республики Мордовия от 13.04.2016 г., от 13.01.2017 г., от 13.01.2018 г., от 13.01.2019 г.

10. Сертификаты дилера, удостоверяющие, что ООО «ТЕХНОМАРКА» является официальным дилером ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» по продаже фронтальных погрузчиков и вилочных погрузчиков, произведенных под маркой «HЗМ» на территории Приволжского Федерального Округа, Центрального Федерального Округа от 01.01.2017 г., от 01.01.2018 г., от 01.01.2019 г.

11. Сертификаты дилера, удостоверяющие, что ООО «Абсолют-М» является официальным дилером ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» по продаже и обслуживанию фронтальных погрузчиков всей линии производства под маркой «HЗМ» на территории Новосибирской обл. РФ от 13.01.2017 г., от 13.01.2018 г., от 13.01.2019 г.

12. Сертификаты дилера, удостоверяющие, что ООО «АвтоСтарт» является официальным дилером ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» по продаже и обслуживанию фронтальных погрузчиков всей линии производства под маркой «HЗМ» на территории Челябинской обл. от 15.01.2018 г., от 15.01.2019 г.

13. Договоры купли-продажи техники под наименованием «HЗМ», покупатель ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» за 2017 г.

14. Договоры купли-продажи техники под наименованием «HЗМ», покупатель ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» за 2018 г.
15. Договоры купли-продажи техники под наименованием «HЗМ», покупатель ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» за 2019 г.
16. Распечатки страниц интернет-сайтов заявителя (<http://hzm24.ru/>, <http://www.xn-80ajhe5al1b1e.xn--p1ai/>) ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» с размещенной подробной информацией о технике под наименованием «HЗМ» и заявленным логотипом, а также с фотографиями техники, на которой нанесено наименование «HЗМ».
17. Распечатки профиля ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ» с популярного сайта размещения объявлений и с портала по продаже спецтехники (<https://www.avito.ru/>, <https://spec.drom.ru/>), размещенная техника - «HЗМ».
18. Документы об участии в выставке «Эксподрев-2018» (договор — заявка № 108 на участие, стоимость участия 120000 рублей; снимки каталога с продукцией «HЗМ» ООО «ГК СПЕЦАЗИЯ»; скрин видео репортажа о выставке с участием техники «HЗМ»; снимки техники «HЗМ» с выставки).

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

С учетом даты (16.07.2018) поступления заявки №2018729655 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.

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.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2018729655 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного изобразительного элемента в виде изображения стилизованного шара и трех заглавных букв латинского алфавита «HZM»,

выполненных заглавными буквами. Обозначение выполнено в голубом и синем цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ вышеуказанного обозначения показал, что входящий в его состав буквенный элемент «НЗМ» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения.

Сочетание буквенных элементов, выполненных в темно-синем цвете, в знаке не образуют какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, отличную от аббревиатуры, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений.

В этой связи, очевидно, что элемент «НЗМ» обозначения по заявке №2018729655 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары и услуги заявителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя.

Указанный вывод обосновывается тем, что из представленной заявителем информации, а именно распечаток сведений из сети Интернет, не указано дат, по которым бы можно было установить, что обозначение «НЗМ» использовалось до даты подачи заявки. Вместе с тем, не содержат информации о товарах и услугах, маркированных заявленным обозначением, территории сбыта, интенсивности использования.

Довод заявителя о том, что узнаваемость заявленного обозначения подтверждается результатами поиска в сети Интернет, является неубедительным, поскольку может быть результатом работ пиар-агентств, и

в большинстве случаев не отражает действительной узнаваемости обозначения потребителями.

Сертификаты дилера (8-12) не подтверждают приобретение различительной способности буквами «НЗМ», поскольку нет доказательств подтверждающих поставки, объемы, длительность использования. Ряд сертификатов датирован позже даты подачи заявки №2018729655.

Из представленных Деклараций о соответствии Таможенного союза и договоров купли-продажи усматривается, что элемент «НЗМ» используется в совокупности с дополнительными буквенными и цифровыми элементами, что не позволяет сделать вывод, что сами по себе буквы «НЗМ» приобрели различительную способность. Вместе с тем, к данным договорам не приложены документальное подтверждение их исполнения, а также они не подтверждают объемы поставок.

Выставочные каталоги датированы позже даты подачи заявки №2018729655 и не содержат в себе заявленного обозначения.

Вместе с тем, информация, представленная заявителем в материалах возражения, касается узкого перечня товаров, в то время как на регистрацию заявлен широкий перечень товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

В этой связи, заявителем не представлены документально подтвержденные сведения об объемах производства и продаж товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров и услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; социологический опрос, а также сведения об информированности потребителя

о товарах и услугах заявителя, маркированных знаком «  ».

Таким образом, представленных документов не достаточно для признания заявленным обозначением приобретения различительной способности в результате интенсивного длительного использования до

даты подачи заявки в отношении конкретного перечня товаров и услуг, указанных в заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2019.