


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, рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2021, поданное компанией KARL SCHNELL GmbH & Co. KG, Allemagne (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1470824 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация №1470824 знака  с конвенционным приоритетом от 15.10.2018 произведена на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 20.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1470824 было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1497 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано следующим.

1. The designation «KS» that applies for trademark registration is devoid of any distinctive character because it consists of simple letters which don't have any verbal character or graphic design/Обозначение «KS», включенное в состав знака, лишено различительной способности, поскольку оно состоит из простых букв, не имеющих словесного характера или графического оформления.

2. The following terms "electric food choppers"; "machines for the preparation of foodstuffs [industrial]"; "sausage machines" in class 07 are repeated in the list of goods/Следующие термины «электрические измельчители пищи»; "машины для приготовления пищевых продуктов [промышленные]"; «колбасные машины» 07 класса МКТУ повторяются в перечне товаров.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «KS» приобрело различительную способность в результате его длительного использования заявителем;

- компания KARL SCHNELL GmbH & Co. KG. (Карл Шнелль ГмбХ унд Ко. КГ), зарегистрированная по адресу: Mühlstraße 30 73650 Winterbach (DE) (Мюльштрассе 30, 73650 Винтербах, Федеративная Республика Германия (DE), дата государственной регистрации компании 01.01.1959, уже более 60 лет проектирует и создает оборудование. В настоящее время ключевыми направлениями деятельности компании являются разработка и производство машин и линий для промышленной переработки мяса, кормов для домашних животных, деликатесов и плавленых сыров. Продукция компании известна по всему миру и поставки продукции осуществляются производителям по всем ключевым направлениям в пищевой промышленности (молочная, мясная, кондитерская, масложировая). Название KARL SCHNELL стало нарицательным для пищевой промышленности;

- помимо производства оборудования, компания также оказывает услуги по установке и настройке этого оборудования, а также обучение операторов для покупателей. Продукцию приобрести можно по всему миру, с полным перечнем дистрибьюторов можно ознакомиться на сайте компании: <https://www.karlschnell.de/en/eigenhaendlervertretungen/>;

- компания активно завоевывала российский рынок, принимая участие во многих отраслевых выставках, в том числе и имеющих статус международных. Например, принимала участие в ежегодной выставке: АГРОПРОДМАШ 2013, АГРОПРОДМАШ 2014, АГРОПРОДМАШ 2015 и АГРОПРОДМАШ 2016, несколько лет подряд;

- о продукции компании писали и отраслевые издания, так в 2013 году в журнале мясной и молочной промышленности под названием «Мясо и молоко», на стр. 13 расположена информация об участии компании в международной выставке-ярмарке IFFA, прошедшей во Франкфурте. В 2015 году компания принимала участие в 13-й международной выставке «Молочная и мясная индустрия», проходившей 17-20 марта 2015 на ВДНХ, в подтверждение прикладываем буклет, где компания упомянута в списке участников;

- в 2015 в отраслевом журнале «Молочная сфера» №5/2015, размещена статья об измельчителях производства заявителя, а в №2/2015 размещена статья о линиях для производства и фасовке плавленого сыра. В 2016 году в отраслевом журнале «Молочная сфера» № 4/2016, размещена статья о вакуумных шприцах, производства компании-заявителя, а в журнале №3/2016 размещена статья о линиях для навешивания. В 2016 году информация о компании была опубликована в журнале Сыроделие и маслоделие №3. В 2018 году в этом же журнале, информация о компании и ее продуктах была опубликована неоднократно. Также информация о компании-заявителе публиковалась в журнале Молочная промышленность в 2019 году. Компания имеет крупные региональные представительства по всему миру, в том числе и в России;

- на территории Российской Федерации интересы компании представляет Общество с ограниченной ответственностью «Карл Шнель Рус» (ОГРН 1187746398553). Общество является единственным официальным представителем на территории Российской Федерации. И начиная с года основания, представляет интересы компании на отраслевых мероприятиях, выставках, на которых заключает договоры поставки с крупнейшими производителями. В подтверждение прикладываем распечатки договоров на участие в выставках: Агропродмаш-2018; Агропродмаш-2019; Мясная и молочная индустрия-2019;

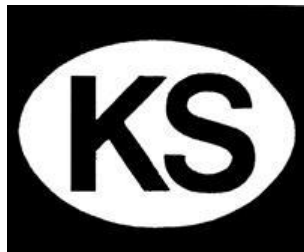
- ООО «Карл Шнель Рус» является официальным представителем и импортером на территории Российской Федерации. Все поставки на территорию РФ осуществляются на имя и адрес ООО «Карл Шнель Рус». В подтверждение прилагаем ряд договоров на поставку оборудования, накладные и внешнеторговые декларации, подтверждающие объем затрат на закупку оборудования, начиная с даты создания общества в 2018 году и по настоящее время под заявленным обозначением;

- за годы ведения хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и с российскими контрагентами компания-производитель завоевала доверие потребителей и приобрела репутацию надежного поставщика. В подтверждение данного довода прикладываются договоры, накладные, акты и другие документы, подтверждающие объем, территорию продаж с крупнейшими производителями мясо-молочной продукции, такими как компания «Милкпро» г. Солнечногорск, компания «Стародворские колбасы», г. Владимир, компания «Савушкин продукт», г. Минск, Беларусь, мясокомбинат «Дружба народов», АР Крым, компания «Семикаракорский сырный комбинат», г. Ростов. Все оборудование, указанное в накладных, проиллюстрировано для наглядности проспектами;

- по мнению заявителя, представленные документы подтверждают, что компания-заявитель давно присутствует на российском рынке и известна среди крупнейших потребителей продукции. Продукция компании является

инновационной и высокотехнологичной и долговечной. Продукция высоко ценится у отраслевых специалистов, что подтверждается представленными документами;

- в 2008 году компания зарегистрировала на территории Российской Федерации товарный знак, получив исключительные права на обозначение



по свидетельству № 394164 в отношении товаров 07 класса МКТУ, а именно: процессоры кухонные электрические или гидравлические для коммерческого использования. Очевидно, что обозначение по международной регистрации №1470824 сходно до степени смешения с указанным товарным знаком;

- кроме того, тождественные заявленному обозначению товарные знаки были зарегистрированы в Евросоюзе, Соединенных Штатах Америки и в других странах;

- все вышеизложенные доводы и приведенные документы свидетельствуют о том, что знак по международной регистрации №1470824 приобрел различительную способность для потребителей на территории Российской Федерации вследствие длительного и широкого использования;

- в отношении довода экспертизы о продублированных рубриках товаров 07 класса МКТУ, а именно: «electric food choppers», «machines for the preparation of foodstuffs industrial», «sausage machines», заявитель согласен с мнением экспертизы и просит удалить данные позиции.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470824 для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ с учетом удаленных повторов - Machines and apparatus for making and preparing foodstuffs, in particular automatic packaging machines for foodstuffs; mincing machines [electric] for industrial use; electric sausage stuffers;

electric food choppers; electric ice crushing machines; electric food grinders; electric food grinders for commercial use; electric food grinders for industrial use; slicing machines (electric -) for large scale food processing; food preparation machines, electromechanical; meat slicing machines; meat choppers [machines]; meat mincing machines [electric machines]; machines for the preparation of foodstuffs [industrial]; cheese slicers [machines]; industrial food mixers [machines]; machines for mixing foodstuffs; meat processing machines; cheese making machines; sausage machines; pumps for use in the food industry [machines]; robotic mechanisms for use in processing food; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о регистрации заявителя – компании KARL SCHNELL GmbH & Co. KG [1];
- распечатки с сайта [2];
- распечатки из отраслевых специализированных журналов [3];
- договоры на участие в выставках [4];
- свидетельство о регистрации ООО “Карл Шнель Рус” [5];
- таможенные декларации [6];
- товарные накладные [7];
- регистрации знака в других странах [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1470824 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 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,

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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.

Знак по международной регистрации №1470824 представляет собой



изобразительное обозначение . Правовая охрана знака и по международной регистрации №1470824 испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ указанного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1470824 состоит из сочетания латинских букв К и S, не имеющих словесного характера и оригинальной графике, размещенных в овале, который является простой геометрической фигурой.



В связи с указанным знак следует отнести к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано экспертизой и что не оспаривается заявителем.

Вместе с тем, анализ материалов возражения и общедоступных источников информации показал, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного использования обозначения заявителем в отношении товаров, относящихся к производству оборудования для пищевой промышленности, что подтверждается представленными заявителем материалами [1-8]. Следует отметить, что более чем за 60 лет существования компании имя KARL SCHNELL получило всемирную известность в пищевой промышленности. Компания KARL SCHNELL изготавливает машины и оборудование для

предприятий мясной индустрии, производителей детского питания, кормов для домашних животных, деликатесных продуктов, сырных продуктов и кондитерских изделий, в том числе измельчители (блокорежки) для измельчения замороженных мясных и сырных блоков, кондитерских отходов; машины для приготовления кондитерских начинок, соусов, кетчупов, маринадов, горчицы и т.д.; волчки для приготовления мясного фарша как из замороженных, так и из свежих продуктов, например, мяса, овощей и сыра; гомогенизаторы и эмульсификаторы для измельчения продуктов и получения тонкой эмульсии (приготовление детского питания, творожков, глазированных сырков); котлы – плавители для приготовления плавленых сыров (блочные, намазываемые, пицца-сыр, имитационные); системы УНТ (высокотемпературный нагрев); вакуумные и поршневые шприцы для упаковки продукта в оболочку и др. Указанные товары в течение длительного времени маркируются знаком по международной регистрации №1470824.

Длительное использование указанного знака на территории Российской Федерации в отношении оборудования для пищевых производств подтверждается сведениями об участии заявителя в международных выставках, договорами, информацией в СМИ, публикациями в различных специализированных отраслевых изданиях, сведениями о поставках товаров российским производителям мясной и молочной продукции, информацией с различных сайтов сети Интернет, в том числе с сайта заявителя и другими материалами.

В частности, начиная с 2013 года, заявитель ежегодно участвовал в проходивших в Москве международных выставках АГРОПРОДМАШ «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности», представляя оборудование для промышленной переработки мяса, производства плавленых сыров, кормов для животных, деликатесов, маркированное анализируемым обозначением. Так, в рамках выставки «АГРОПРОДМАШ-2017» компания представила собственную тестовую площадку, расположенную недалеко от Москвы, оснащенную универсальным котлом и мешалкой-плавителем, на которой можно было протестировать оборудование заявителя на собственном сырье производителей мясной и молочной продукции и

оценить эффективность этого оборудования. Кроме того, в период с 2015 по 2019



годы фирменное оборудование и иная продукция заявителя под знаком экспонировались российским покупателям на Международных выставках оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная индустрия».

Информация о различных товарах заявителя с указанием в них знака по международной регистрации №1470824 публиковалась в ряде специализированных изданий, как минимум с 2015 года, в частности, в журналах «Молочная сфера», «Сыроделие и маслоделие», «Молочная промышленность».

Таким образом, по мнению коллегии, представленные заявителем доказательства, подтверждают приобретение обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия приняла во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 394164 с приоритетом от 19.09.2008, который содержит сочетание букв KS, выполненное в той же графике, что и знак по международной регистрации №1470824, который зарегистрирован для однородных заявленным товаров 07 класса МКТУ.

С учетом указанных обстоятельств заявленное обозначение следует признать удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ с учетом удаления из перечня указанных выше повторов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2021, отменить решение Роспатента от 20.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470824 в отношении товаров 07 класса МКТУ - Machines and apparatus for making and preparing foodstuffs, in particular automatic packaging machines for foodstuffs;

mincing machines [electric] for industrial use; electric sausage stuffers; electric food choppers; electric ice crushing machines; electric food grinders; electric food grinders for commercial use; electric food grinders for industrial use; slicing machines (electric -) for large scale food processing; food preparation machines, electromechanical; meat slicing machines; meat choppers [machines]; meat mincing machines [electric machines]; machines for the preparation of foodstuffs [industrial]; cheese slicers [machines]; industrial food mixers [machines]; machines for mixing foodstuffs; meat processing machines; cheese making machines; sausage machines; pumps for use in the food industry [machines]; robotic mechanisms for use in processing food; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.