

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.09.2019 возражение от компании Текtronик Пауэр Тулс Текнолоджи Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704540, при этом установила следующее.



Обозначение «**M12**» по заявке №2018704540 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «M12» являются неохранныспособными на основании положений в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладают различительной способностью,

представляют собой отдельные букву и цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера.

Представленные заявителем дополнительные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку касаются обозначения, где сочетание буквы «M» и цифры «12» используются с различными словесными и графическими элементами, при этом на регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой сочетание простой буквы «M» и цифры «12» без каких-либо дополнительных словесных и изобразительных элементов.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой сочетание заглавной буквы и арабской цифры в характерном графическом исполнении на фоне прямоугольника с закругленными углами, воспринимается в качестве оригинального средства индивидуализации заявителя;

- заявитель входит в группу компаний Techtronic Industries GmbH, которая является мировым лидером в области разработки, производства и продажи электроинструментов и электрооборудования для строительства и ремонта;

- компания заявителя была создана в 1985 году, в 2016 году имела объем продаж около на 5,5 млрд долларов, владеет линейкой товарных знаков для индивидуализации строительных электроинструментов;

 - основным брендом компании является обозначение «**Milwaukee**», который используется для маркировки широкого ассортимента электроинструментов – аккумуляторной системы «MILWAUKEE M12», флагманом которого является коллекция «M12 FUEL»;

- заявленное обозначение располагается на продукции как рядом с основным брендом линейки – «MILWAUKEE», так и самостоятельно, что наряду с контрастным цветовым решением придает ему различительную способность в рамках фактического использования;

- продукция заявителя под заявленным обозначением представлена на территории Российской Федерации, в частности, на русскоязычном сайте заявителя <https://ru.milwaukeetool.eu>, реализуется официальным дистрибутором ООО «А энд М Электроинструменты» через широкую дилерскую сеть, сведения о продукции распространяются через специализированные строительные журналы, в том числе за 2009-2012 гг., продукция экспонируется на выставках инструментов, оборудования и технологий, в частности, в рамках Московской международной выставки «MIXTEХ» 2010-2011 гг.;

- заявлению обозначению заявителя предоставлена правовая охрана в стране происхождения (регистрация №1271813), в 28-ми странах Европейского союза, по национальной процедуре в Австралии, Колумбии, Гонконге, Индии, США, где экспертиза не нашла оснований для отказа по причине отсутствия у спорного обозначения различительной способности.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018704540 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Информация о компании Techtronic Industries GmbH (TTI) и использовании заявленного обозначения [1];

- Выдержка российских веб-сайтов с предложениями к продаже продукции, маркируемой заявленным обозначением [2];

- Выдержка из официального сайта заявителя, подтверждающая связь между заявителем и ООО «А энд М Электроинструменты», а также интервью руководителя представительства TTI в России [3];

- Копии счетов-фактур и товарных накладных за 2012-2016 гг. на поставку продукции, маркируемой заявленным обозначением, на территорию России [4];

- Выдержки и публикации из специализированных строительных журналов в отношении использования заявленного обозначения [5];

- Информационные и фотографические материалы касательно представления продукции, маркируемой заявленным обозначением, на российских выставках [6];
- Сведения о регистрации знака «M12» в различных странах мира с частичным переводом на русский язык [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.02.2018) поступления заявки №2018704540 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно подпункту 1.1 положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.



Заявленное обозначение «**M12**» по заявке №2018704540, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 07.02.2018, согласно приведенному заявителем описанию включает в свой состав заглавную букву латинского алфавита «M» и число «12», которые расположены в прямоугольнике с закругленными углами. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «**M12**» показал, что оно включает в свой состав прямоугольную рамку со скругленными углами, и пространственно доминирующее, не имеющее словесного характера сочетание буквы «M» и числа «12», которые выполнены жирным шрифтом, но без какой-либо графической проработки, в том числе и цветовой, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обуславливает вывод об отсутствии различительной способности этого обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по мнению заявителя, представленные им доводы возражения свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в результате его использования для указанных в перечне заявки №2018704540 товаров 07, 09, 11 классов МКТУ воспринимается в качестве товарного знака заявителя и обладает различительной способностью.

Анализ материалов [1] – [6], представленных заявителем в обоснование своей позиции о наличии у заявленного обозначения различительной способности, показал следующее.

В тексте приложения [1] представлены сведения о компании Techtronic Industries GmbH, осуществляющей разработчику, производство и продажу электроинструментов и электрооборудования для ремонта и строительства, а также приводятся ссылки на сайты <http://ttigroup.com> (Techtronic Industries Co. Ltd.), <http://www.milwaukeetool.eu> (Milwaukee Electric Tool Corporation), <http://www.aegpowertools.eu> (AEG Powertool), <http://www.ryobitools.eu> (Techtronic Industries GmbH). Организационно-хозяйственных связей между заявителем и указанными компаниями как на приведенных сайтах, так и в материалах возражения, не раскрывается, в связи с чем у коллегии нет оснований для вывода о том, что компания Тектроник Пауэр Тулс Текнолоджи Лимитед является частью группы компаний Techtronic Industries GmbH.

В источниках информации [1] - [5] содержится информация об



электрооборудовании под обозначением «». Коллегия установила, что на территории Российской Федерации это обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №645660 для товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ на имя компании Милуоки Электрик Тул Корпорейшн, США.

Исходя из имеющихся документов [1] – [5], заявленное обозначение применяется для маркировки электрооборудования вместе с товарным знаком «Milwaukee», который, в свою очередь, не принадлежит заявителю, а связь его правообладателя с заявителем документально никак материалами возражения не продемонстрирована.

Следует также отметить, что наряду со словом «Milwaukee» в представленных документах возражения встречается использование заявленного обозначения в совокупности со словесным элементом «REDLITHIUM-ION» [1], «Force Logic» [5], а также с различными буквенно-цифровыми элементами [1] – [5], т.е. обозначение «M12» без каких-либо дополнительных элементов при продвижении товара не фигурирует.

В качестве аргументации о наличии различительной способности заявленного обозначения в возражении указывается на то, что сопровождаемая им продукция экспонировалась на выставках до даты приоритета рассматриваемой заявки. Действительно в возражении приложены документы [6], представляющие распечатки с сайта <http://profitoolinfo.ru/ru/exhibition/4205> и касающиеся выставки «МИТЕХ-2010», а также отдельные фотографии с выставочными стендами. Вместе с тем, среди заявленных участников выставки на сайте <http://profitoolinfo.ru/ru/exhibition/4205> заявитель не упоминается, фотографий продукции под заявлением обозначением не содержится. Что касается отдельно представленных фотографий [6], то они не сопровождаются выходными данными о том, где и когда были сделаны, а, кроме того, на них заявленное обозначение не присутствует. Лишь на одной из фотографий содержится сочетание буквы «M» и

числа «12», но в совокупности с изобразительным элементом в виде молнии – «».

Аргументируя свою позицию об известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации, заявитель ссылается на то, что продукция, сопровождаемая этим обозначением, была широко представлена в торговой сети и распространялась через официального представителя заявителя ООО «А энд М Электроникс». Однако каких-либо документальных подтверждений договорных отношений между этими лицами в деле не имеется. В приложении же [3] упоминается лишь то, что ООО «А энд М Электроникс» является представителем «Milwaukee» в России. Соответственно товарно-транспортные накладные [4] на поставку продукции ООО «А энд М Электроникс» организациям, расположенным в Москве и Воронеже (ООО «ВМС строй», ООО «Тулстрой», ООО «БМТ-Сервис», ООО «АВ-Монтаж») с одной стороны, не представляется возможным соотнести с заявителем, а, кроме того, из них не прослеживается широкая география поставок продукции. Кроме того, в товарно-транспортных накладных обозначение «M12» фигурирует в совокупности с иными словесными и буквенными элементами, на что обращалось внимание выше.

Также необходимо указать, что регистрация заявленного обозначения по заявке №2018704540 испрашивается для широкого перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ. В представленных же документах обозначение «M12» (в совокупности с иными словесными и буквенными элементами) упоминается только для таких товаров как «аккумуляторы», «аккумуляторные паяльники», «аккумуляторный компактный торцевой гайковерт», «аккумуляторная дрель», «аккумуляторный фонарь», «инновационный лобзик», «инспекционные камеры», «ленточная пила», «импульсные ключи с трещоткой», «расширительный инструмент», «аккумуляторный электрогидравлический радиальный пресс-инструмент». В возражении отсутствуют пояснения, с какими товарами из заявленного перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ приведенные выше позиции соотносятся.

Таким образом, представленные заявителем документы не подтверждают приобретения заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации компании заявителя для всех заявленных товаров.

Представляется неубедительным также довод заявителя о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в ряде стран свидетельствует о наличии оснований для вывода о его охранныспособности в Российской Федерации, поскольку регистрация этого знака проводилась в соответствии с законодательством этих стран, исходя из конкретных обстоятельств дела.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия сочла доводы возражения неубедительными и пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения по заявке №2018704540 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса .

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2019.