

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.12.2021 возражение, поданное ООО «ПринтА», г. Смоленск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678736, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **EW-25-M** по заявке №2018701064 с приоритетом от 28.12.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2018 за №678736 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Белорусско-литовское совместное предприятие «Святовит» общество с ограниченной ответственностью (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №678736 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ПринтА» является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №678736, так как является ответчиком по делу №А62-5395/2021 о нарушении прав на оспариваемый товарный знак;

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

- в соответствии с пунктом 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила) в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. 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;

- в соответствии с п. 35 Правил указанные в пункте 34 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;

- требования законодательства по товарным знакам нарушены, поскольку элемент оспариваемого знака «-25-М» это отдельные число и буква без графического исполнения, которые не могут обладать различительной способностью, что является очевидным и не требует дополнительного анализа;

- буквы «EW» также не обладают различительной способностью, так как не имеют словесного характера и характерного графического исполнения;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным частично предоставление правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №678736, указав число «25», букву «М» и орфографические знаки дефис в качестве неохранных элементов товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из реестра о товарном знаке № 678736;
- определение суда по делу А62-5395/2021.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими аргументами:

- при оценке охраноспособности товарного знака необходимо рассматривать его в целом как комбинацию всех входящих в него элементов. Согласно положениям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана в качестве товарного знака может быть предоставлена обозначениям, состоящим только из неохранных элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 этой статьи, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. Товарный знак по свидетельству № 678736 представляет собой именно такое обозначение «EW-25-M», состоящее из букв, цифр и символов, которое не является отдельной буквой, не является отдельной цифрой, не является сочетанием букв, не имеющим словесного характера;

- важным доводом в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака является приобретение им различительной способности в результате использования этого обозначения правообладателем до даты подачи товарного знака. Обозначение «EW-25-M» воспринималось потребителем как обозначение товаров, производимых правообладателем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в отношении товаров «экскаваторы одноковшовые», указанных в заявке. Документальным подтверждением производства, продвижения, продаж, использования в отношении указанных в свидетельстве № 678736 товаров «экскаваторы одноковшовые» и однородных им являются представленные в приложениях к данному отзыву документы;

- в представленной документации правообладатель использовал обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, до даты подачи заявки в течение длительного времени. При этом с момента своего создания и до даты подачи заявки было произведено и поставлено более 700 единиц техники, маркируемых обозначением «EW-25-M». Как видно из приложений к отзыву, наряду со своим товарным знаком правообладатель указывал модель техники и комплектующих к ней, например: EW-25-M 1.104, EW-25-M 1.103, EW-25-M 1.411, EW-25-M 1.85.00.000, EW-25-M 1.40.00.000, EW-25-M 1.2853000-20, EW-25-M 1., EW-25-M 1-4018000, EW-25-M 1.2-4012000-01K и т.д. Рынками сбыта техники, маркируемой товарным знаком являлись Республика Беларусь, Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Литва, Иран. Таким образом, обозначение «EW-25-M», зарегистрированное в качестве товарного знака, воспринималось потребителем как обозначение товаров, произведенных правообладателем, до даты подачи заявки в отношении товаров, указанных в перечне регистрации;

- представленные в отзыве доказательства однозначно говорят о том, что обозначение «EW-25-M» на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака обладало различительной способностью;

- к возражению приложено определение Арбитражного суда Смоленской области от 06.07.2021 по делу № А62-5395/2021 о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания, из которого не понятно, каким образом затрагиваются законные права и интересы возражающей стороны существованием права на товарный знак. Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что оно является заинтересованным лицом, которое вправе оспаривать решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака и предоставлении ему правовой охраны.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сертификат соответствия требованиям нормативным документов, выданный в отношении рабочего оборудования экскаватора одноковшового [1];
- сертификат соответствия требованиям нормативным документов, выданный в отношении экскаватора одноковшового [2];
- одобрение типа транспортного средства «Экскаватор одноковшовый»[3];
- одобрение типа транспортного средства «Автомобиль специализированный (Экскаватор одноковшовый)»[4];
- конструкторская документация на экскаватор одноковшовый [5];
- Технические условия на экскаваторы одноковшовые [6];
- протоколы предварительных и приемочных испытаний экскаватора одноковшового [7];
- контракты на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам, договоры на оказание услуг по обслуживанию и ремонту экскаваторов одноковшовых [8];
- протокол от 10.06.1999 № 1-10/05 предварительных и приемочных испытаний экскаватора одноковшового EW-25-M1 на базовом шасси МАЗ 63308 [9];
- протокол от 26.09.2000 №56/2000 приемочных испытаний экскаватора EW-25-M1.100 на базовом шасси КАМАЗ 53228 [10];
- акт от 09.07.2002 о результатах проведения испытаний экскаватора-планировщика EW-25.Ml. 100 [11];
- протокол №1 от 31.01.2006 производственных испытаний экскаватора одноковшового EW-25-M1.200 [12];
- Приказ от 14.01.2002 № 001/1 «О разработке нового изделия экскаватора одноковшового EW-25-M1 на базе автомобильных шасси УРАЛ [13];
- Приказ от 01.07.2002 № 068/2 «О запуске в производство комплекта конструкторско - технической документации на одноковшовый экскаватор EW-25-M1 на базе автомобильных шасси УРАЛ [14];
- каталог деталей и сборочных единиц «Экскаватор одноковшовой EW25M1 и его модификации» [15];
- благодарственное письмо Управления магистральных газопроводов «Актобе»

Акционерного общества «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан) от 16.10.2007 исх.№29/01-148 [16];

- отзыв ГКП «Семей Водоканал» (Казахстан) б/н б/д 2014 года [17];
- письмо-отзыв ООО «ВТК» (Россия) от 20.04.2005 исх.№ 01/547 [18];
- письмо-отзыв ПТСВКП «Вагинтур» от 26.08.2009 исх.№150 [19];
- уведомление Информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 20.10.2011 № 08-07/4549 о включении в регистр производителей товаров (работ, услуг) Республики Беларусь [20];
- контракты (договоры) на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам (договорам) за 2010 -2011 годы (выборочно) [21];
- карточка счета 90.1 «Производство экскаваторов за 2012 год» [22];
- контракт на поставку экскаватора одноковшового за 2012 год (выборочно) [23];
- карточка счета 90.1 «Производство экскаваторов за 2013 год»[24];
- контракты (договоры) на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам (договорам) за 2013 год (выборочно) [25];
- карточка счета 90.1 «Производство экскаваторов за 2014 год» [26];
- контракты (договоры) на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам (договорам) за 2014 год (выборочно)[27];
- карточка счета 90.1 «Производство экскаваторов за 2015 год» [28];
- контракты (договоры) на поставку экскаваторов одноковшовых и комплектующих к ним, спецификации к контрактам (договорам) за 2015 год (выборочно) [29];
- договор, спецификации на изготовление рекламной продукции, рекламная продукция в отношении экскаваторов одноковшовых [30];

- ссылки на ресурсы Интернет, содержащие информацию об использовании обозначения, зарегистрированного правообладателем в качестве товарного знака [31].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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, свойство и назначение.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678736 представляет собой словесное обозначение, состоящее из сочетания букв «EW», числа «25» и буквы «M», соединенных дефисом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ – экскаваторы одноковшовые.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак действительно содержит в своем составе число 25 и букву M, которые не имеют характерного графического исполнения и сами по себе не обладают различительной способностью. Что касается сочетания букв «EW», то это сочетание представляет собой словесный элемент, состоящий из двух латинских букв, одна из которых представляет собой гласный звук, воспроизводимый как «Э», «И» или «Е» в зависимости от того, к алфавиту какого языка эта буква относится (немецкий, английский, французский и т.д.). При этом следует отметить, что в сочетании с буквой «W» этот словесный элемент может быть прочитан как «ЭВЭ», если применить правила фонетики немецкого языка, или как «Ю» с учетом правил английского языка. Следовательно, довод об отсутствии у данного сочетания букв словесного характера является необоснованным.

Таким образом, сочетание словесного элемента «EW», числа 25 и буквы M в целом образует охраноспособную комбинацию, обладающую различительной способностью. Доказательств обратного возражение не содержит.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что правообладателем представлены сведения [1 – 31] об использовании им оспариваемого товарного знака в течение длительного периода времени до даты его приоритета в отношении товаров, указанных в регистрации, что является свидетельством наличия у товарного знака дополнительной различительной способности, приобретенной в результате его длительного использования правообладателем.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №678736 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №678736 ООО «ПринтА», подавшее возражение, обосновывает наличием судебного спора о нарушении им исключительного права на оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, указанное обстоятельство в отсутствие представленных в возражении доказательств какой-либо деятельности со стороны ООО «ПринтА» по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, не может свидетельствовать о нарушении законных прав лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678736.