

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**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 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2020, поданное компанией "Вейсто Ою", Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1430112, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «R250» с конвенционным приоритетом от 23.03.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1430112 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии").

Роспатентом 02.12.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «R250» по

международной регистрации №1430112 в отношении всех заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 09.04.2019 указано, что знак «R250» по международной регистрации №1430112 состоит из сочетания простой цифры и согласных букв, не обладает словесным характером, характерным графическим исполнением, следовательно, в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- знак «R250» по международной регистрации приобрел различительную способность у потребителей заявленных товаров как обозначение, используемое именно компанией "Вейсто Ою", в силу его длительного и интенсивного использования как в России, так и в других странах;

- заявленные товары 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии") являются узкоспециализированными и очень дорогостоящими товарами, в связи с чем, круг потребителей достаточно ограничен и идентифицировать обозначение "R250" как обозначение, принадлежащее другому производителю, невозможно;

- заявитель регулярно участвует в международных выставках, каждый раз экспонируя в качестве одного из своих основных изделий лесопильную линию "R250", что подтверждается публикациями в своих рекламных материалах;

- в России лесопильную линию "R250" приобрела компания ОАО «Лесплитинвест» для Приозерского лесопильного завода, а также компания ООО «Русфорест»;

- поскольку заявленные товары маркированные обозначением R250 являются одним из основных видов продукции заявителя в течение нескольких десятков лет, данное обозначение неизменно присутствует во всех рекламных и выставочных мероприятиях заявителя, проводимых во многих странах, в том числе в России, задолго до даты подачи заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака.

- заявитель имеет постоянное представительство в России, что определяет присутствие информации о продукции "R250" на российском рынке не только во время проведения выставочных мероприятий, но и на постоянной основе;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «R250» по международной регистрации №1430112.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Газеты " Вейсто Ою " для клиентов за 2012, 2015, 2017 и 2019 гг.
6. Распечатка с сайта " Вейсто Ою " с информацией о линии "R250".
7. Информационные буклеты о линии "R250".
8. Информационные листки о линии "R250".
9. Сертификаты соответствия.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, однако участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом конвенционного приоритета (23.03.2018) знака по международной регистрации №1430112 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

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 "R250" по международной регистрации №1430112 представляет собой обозначение, состоящее из заглавной буквы латинского алфавита «R» и трех цифр "250", выполненных стандартным шрифтом.

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из сочетания согласных букв и цифры, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенного и цифровых элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений. В этой связи, очевидно, что знак "R250" по международной регистрации №1430112 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия установила 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.

Из представленных материалов не следует, что собственно само заявленное обозначение «R250», самостоятельно, без дополнительных элементов, приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с дополнительным словесным элементом «NewSaw», в связи с чем такое использование не может подтверждать известность среди потребителей именно обозначения "R250".

В этой связи заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «R250» на территории Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении 07 класса МКТУ "sawmill mashinery; saw line" ("оборудование для лесопильных предприятий; лесопильные линии") на территории Российской Федерации и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2019.**