

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 15.10.2013, поданное компанией Wirtgen GmbH, Германия (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 № 1093059, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1093059 с конвенционным приоритетом от 18.02.2011 была произведена 18.08.2011 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В соответствии с ограничением заявленного перечня от 18.09.2012, опубликованным 25.10.2012 (2012/40 Gaz), правовая охрана испрашивается, согласно переводу на русский язык, представленному представителем заявителя, в отношении следующего перечня товаров 07 класса МКТУ: «приспособления для крепления обрабатывающего инструмента, в частности держателей быстросменных резцов для крепления круглых резцов вращающегося фрезерного барабана, используемого в дорожно-строительной технике, в частности в дорожных фрезах и стабилизаторах грунтов».

Знак по международной регистрации № 1093059 является трехмерным обозначением, выполненным в сером цвете, представляющим собой, согласно

материалам дела, чертеж держателя резца в шести видах (пять видов в ортогональной проекции и один вид в перспективе).

Роспатентом было принято решение от 11.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093059, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак представляет собой комбинацию изображений одного и того же вида товара (держателя резца), и нет подтверждения тому, что заявленный знак является тем средством индивидуализации, благодаря которому потребители смогут отличить товары фирмы-заявителя от аналогичных товаров других производителей, в связи с чем знаку по международной регистрации № 1093059 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель максимально ограничил заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ до тех товаров, в отношении которых заявленное объемное обозначение по международной регистрации № 1093059 действительно используется на территории Российской Федерации;

- заявителем представлены оригиналы экспертных заключений специалистов в области машиностроения с переводом на русский язык, подтверждающих тот факт, что заявленное объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией формой выполнения: доктора технических наук, профессора Штеффера Фалька Лайхкауфа (Германия), профессора Чен Бо (Китай), профессора Карла Хайнриха Гроте (Германия), Ив Мари ЛЕ МАРШАН, эксперта в области машиностроения (Франция) с переводом на русский язык, оригиналы деклараций Генерального директора и директора Департамента обслуживания ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»,

руководителей и инженеров российских компаний, в частности, ООО «ДСК-55», ООО «Дорожник-92», ООО «Дорстар М», ООО «Магма 1», ОАО «Каздорстрой», ООО «Абрисдормехсервис», ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», ООО «Зонт», ЗАО «Шоссе, ЗАО «Строительное управление № 1», ЗАО «Союз-лес», ЗАО «Сефко», ЗАО «Компаньон», ЗАО «ВАД», ООО «ДСК «Карьер», Государственного предприятия Омской области «Дорожное ремонтно-строительное управление № 6», МУПП «Гордормостстрой», ДУ № 6 КОПП «Вятавтодор», ООО «БерезовскДорСтрой», ООО «Автордор», ООО «Ерофеев-Сервис», ООО «Ерседор», ООО «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС», ООО «Интерсервис», ООО «Крафт Инвест Рус», ООО «Предприятия «РОКС», ООО «Рокс-Центр», ООО «СДС-Д», ООО «УмидС», ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2», ООО СПКФ «Чечен-Пласт», ООО «Строительная компания «БИЛЛДЭКС», ООО Транспортная Компания «Руслан-1», ООО «Трансстроймеханизация», ООО «Торгово-Строительная Компания», ООО «УМиАТ БИЛЛДЭКС», ООО «Фирма ХаНи», ООО «ЯВИ-2009», ООО «СибСтрой»;

- заявителем представлены сведения о других моделях держателей быстросменных резцов компании Wirtgen GmbH, а также подробное экспертное сравнение заявленного обозначения с аналогичными обозначениями конкурирующих компаний Caterpillar Inc. (США), Kennametal Inc. (США), Keystone Engineering Inc. (США), Minnovation Ltd. (Великобритания), Sandvik AB (Швеция) и Solami Company (США), позволяющее сделать вывод о том, что форма заявленного объемного обозначения не определяется исключительно или главным образом функциональностью, не является традиционной, а также не может быть признана безальтернативной для изделий такого же назначения

- представленные в ответе на уведомление о предварительном отказе документы доказывают приобретение заявленным объемным обозначением различительной способности в результате его продолжительного использования на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанного перечня товаров 07 класса МКТУ;

- Wirtgen GmbH – ведущий в мире изготовитель холодных дорожных фрез. Компания специализируется в следующих направлениях: технология резания, системы нивелирования, системы управления машинами, и производит следующие виды продукции: холодные фрезы, стабилизаторы грунта, холодные ресайклеры, горячие ресайклеры, бетоноукладчики со скользящими формами, карьерные комбайны. Wirtgen также является крупнейшим в мире заводом, выпускающим серийно холодные фрезы и холодные ресайклеры. Представительства компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Офисы Wirtgen расположены в Сургуте и Казани (Россия), Киеве (Украина), Ташкенте (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Ашхабаде (Туркменистан), Баку (Азербайджан). Дилерами являются компании «Фомар» (Минск, Белоруссия), «КЮ» (Санкт-Петербург, Россия), «Стройкомплект» (Екатеринбург, Россия), «Захар» (Владивосток, Россия);

- заявителем представлен оригинал декларации, подписанной президентом компании Wirtgen GmbH и содержащей следующие сведения о продажах:

- 1) Продукция, маркированная рассматриваемым обозначением, продается в России с 2008 года. В 2008 г. в Российской Федерации было продано 3800 держателей быстросменных резцов на сумму 4944902,40 руб.; в 2009 г. – 4202 на сумму 6701093,09 руб.; в 2010 г. – 5658 на сумму 9139530,35 руб.; в 2011 г. – 10250 на сумму 172525459,07 руб.; в 2012 г. – 13530 на сумму 19365264,46 руб.;
- 2) Затраты на рекламу продукции, маркированной заявленным обозначением, составили в 2008 г. – 21946320,77 руб.; 2009 г. – 18731588,47 руб.; 2010 г. – 24975853,34 руб.; в 2011 г. – 52395525,00 руб.;
- 3) Территория реализации продукции, маркированной заявленным обозначением, включает крупнейшие города – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Сургут, Казань, Киев, Ташкент, Ашхабад, Баку, Минск и другие;

- об отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации заявленному объемному обозначению в качестве товарного знака свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в Германии, Австрии, Бенилюкс, Чехии, Ирландии, Италии, Словении, Венгрии, Украине, Литве, Латвии, Словакии;

- поскольку заявленное объемное обозначение по международной регистрации № 1093059, являющееся оригинальным обозначением и зарегистрированным в качестве товарного знака на имя заявителя во многих странах, не подпадает под перечисленные в указанной статье оговорки (не лишено каких-либо отличительных признаков, не составлено исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, не стало общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; не противоречит морали или публичному порядку и т.д.), ему должна быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;

- заявитель представил документы, подтверждающие интенсивное использование заявленного объемного обозначения по международной регистрации № 1093059 в Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения о том, что знак по международной регистрации № 1093059 использовался в России в отношении товаров 07 класса МКТУ с августа 2008 года [1];

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения об объемах продажи продукции заявителя [2];

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения о географии поставок продукции заявителя [3];

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения о доле рынка по холодным фрезам и стабилизаторам грунта, занимаемой заявителем в России [4];

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения о распространении рекламы продукции заявителя [5];

- письмо ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», содержащее сведения о бюджете на рекламу в СМИ продукции заявителя [6];

- счета-фактуры (2013 год) [7].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 11.07.2013 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093059 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Материалы дела содержат также иные документы, представленные заявителем 07.03.2013, 20.03.2013, 20.06.2013 в ответ на уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1093059, а именно:

- уведомление ВОИС об ограничении перечня товаров 07 класса МКТУ [8];
- копии решений о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в других странах [9];
- декларации экспертов [10];
- сведения об аналогичной продукции конкурирующих компаний с переводом на русский язык [11];
- сведения о других моделях держателей быстросменных резцов компании заявителя [12];
- декларация президента компании заявителя с переводом на русский язык [13];
- сведения о производимой заявителем продукции с сайта компании www.wirtgen.ru [14];
- каталоги «Дорожные фрезы Wirtgen» на английском и русском языках [15];
- каталоги «Стабилизаторы грунта и ресайклеры Wirtgen» на английском и русском языках [16];
- каталог «Wirtgen Group 2013» на английском и русском языках [17].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем приобщены также копии грузовых таможенных деклараций [18].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (18.02.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории

Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется

исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации № 1093059 (см. рисунок) с конвенционным приоритетом от 18.02.2011 представляет собой, согласно имеющимся в деле материалам, трехмерное изображение держателя резца быстросменного типа, используемого преимущественно в дорожно-строительной технике, выполненного в шести проекциях. Обозначение выполнено в сером цвете.



Анализ заявленного перечня в соответствии с представленными заявителем материалами показал, что знак по международной регистрации № 1093059 представляет собой «быстросменный резцедержатель для крепления резцов с круглым стержнем для вращающихся фрезерных барабанов, применяемых в дорожно-строительной технике».

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны знаку, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Заявителем не представлено материалов, свидетельствующих о том, каким именно образом знак по международной регистрации № 1093059 может индивидуализировать товары заявителя.

В частности, каталоги [15], [16], [17] демонстрируют изображения товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1093059, с нанесенной на них гравировкой, включающей принадлежащий заявителю знак  по международной регистрации № 444318, артикул товара и номер модели «НТ 11-R». Иными словами заявленное обозначение – это разновидность продукции, выпускаемой заявителем, а не его маркировка.

Представленные заявителем материалы свидетельствуют об известности заявителя и его товаров в отрасли дорожного строительства, однако не меняют вывода об отсутствии различительной способности знака по международной регистрации № 1093059 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о приобретении знаком по международной регистрации № 1093059 различительной способности в результате его интенсивного использования с 2008 года следует отметить следующее.

Материалы [1] – [6], [13] представляют собой декларативные заявления. Счета [7], сведения с сайта [14] и каталоги [15] – [17] относятся к 2013 году, в то время как охраноспособность рассматривается на дату приоритета знака. Мнения экспертов и строителей [10], а также материалы [11] и [12] касаются товара заявителя как такового, при этом в каталогах [15] – [17], счетах [7] и таможенных декларациях [18] данный товар имеет свою маркировку, в частности «НТ 11-R».

Что касается предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в некоторых других странах [9], то данный довод неубедителен, поскольку вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 11.07.2013.

В палату по патентным спорам 27.11.2013 поступило особое мнение, содержащее доводы о соответствии знака по международной регистрации

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, повторяющие доводы возражения, анализ которых приведен в настоящем заключении.

Что касается довода особого мнения о том, что заявителем доказана оригинальность формы заявленного обозначения, в связи с чем «дальнейшее истребование экспертизой и коллегией палаты по патентным спорам доказательств приобретенной различительной способности <...> является неправомерным», необходимо отметить, что истребования доказательств не имели места быть. Представление материалов, подтверждающих доводы возражения, является инициативой заявителя.

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности обозначения как такового. При установлении охраноспособности товарного знака не может быть проведена оценка новизны и оригинальности технического устройства, представленного заявителем.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией были учтены и проанализированы все имеющиеся в деле материалы и доказательства, представленные заявителем.

В отношении довода о том, что заседание коллегии палаты по патентным спорам могло быть перенесено по инициативе коллегии, следует отметить, что у коллегии отсутствовали основания для переноса заседания. Представитель заявителя, отвечая на вопрос коллегии о том, каким образом такой знак может индивидуализировать товар, высказал позицию о том, что оригинальность формы товара в данном случае позволяет говорить о выполнении обозначением индивидуализирующей функции в отношении этого товара. Ходатайства о переносе заседания для сбора дополнительных доказательств представлено не было.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2013.