

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2024, поданное компанией PBM Motor and Fan(Suzhou) Co., Ltd., Сучжоу, Китай (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 №1713446 при этом установила следующее.



Обозначение «平步电机» по международной регистрации №1713446 с датой территориального расширения на имя Российской Федерации 24.10.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Роспатентом 28.12.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713446 в отношении всех заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 25.05.2023 указано на несоответствие знака по международной регистрации №1713446 требованиям пунктов 1, 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса в связи со следующим.

Обозначение «PBM PING BU DIAN LI», применяемое для регистрации товарного знака лишена какого-либо отличительного характера, поскольку состоит из неохраняемых элементов, не имеющих графического оформления: простые буквы без словесного оформления. Характер и словесный элемент, обозначающий вид части заявленного товара.

Обозначение, которое подается при регистрации товарного знака, содержит элемент «PING BU». ДЯНЬ ЦЗИ» (Плоский шаговый двигатель), который может служить в торговле для указания вид товара, поэтому это ложное указание вида для других товаров (которые не являются моторами), заявленных в списке.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласился с применением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в части отсутствия различительной способности у знака по международной регистрации №1713446.

Приобретение заявленным обозначением различительной способности подтверждается документами, связанными с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с использованием заявленного обозначения, а именно счедами, грузосопроводительными и таможенными документами, подтверждающими поставку и ввоз в Российскую Федерацию товаров производства предприятия заявителя и фотографии павильона заявителя на выставке в Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, выражена просьба отменить решение Роспатента от 28.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713446 в отношении всех заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

В последствии в поступившем дополнении заявитель указывает на оригинальность выполнения знака международной регистрации №1713446 за счет сочетания разных шрифтов и прямоугольной фигуры, а также цветового оформления заливки букв серым цветом, а иероглифов черным цветом.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Счета, грузосопроводительные и таможенные документы, подтверждающие поставку и ввоз в Российскую Федерацию товаров производства предприятия заявителя;
2. Фотографии павильона заявителя на выставке в Российской Федерации;
3. 18 фотографий товара с нанесением на него испрашиваемого товарного знака.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2022) территориального расширения на имя Российской Федерации знака по международной регистрации №1713446 правовая база для оценки охраноспособности 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.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил 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; 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Знак «平步电机» по международной регистрации №1713446 состоит из



буквенных элементов «PBM», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита внутри прямоугольной рамки, а также из иероглифов

«平步电机» означающих в переводе на русский язык «Плоский шаговый двигатель».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие требованиям пунктов 1, 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая установленное семантическое значение иероглифов, присутствующих в знаке, как «Плоский шаговый двигатель», которое не оспаривается заявителем, то для анализа правомерности применения пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса необходимо соотнести это значение с перечнем испрашиваемых товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Анализ испрашиваемого перечня показал, что среди испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ присутствуют позиции «двигатели электрические, кроме для наземных транспортных средств; двигатели, кроме наземных транспортных средств; приводные двигатели, кроме наземных транспортных средств», в отношении которых семантическое значение иероглифов является характеризующим и верно ориентирует потребителей относительно маркируемых таким обозначением товаров. Предоставление исключительного права на обозначение, включающее иероглифы, указывающие на вид товара, способны ущемить любых других производителей на использование указания вида товара на упаковке продукции, что недопустимо.

В отношении же остальных испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ «машины для очистки и шелушения двойного назначения; посудомоечные машины; машины для фармацевтической перерабатывающей промышленности; ветроэнергетические установки для выработки электроэнергии; инструменты ручные, кроме ручных; электростатическое промышленное оборудование; газоразделительные установки; выдувные машины; машины для отсасывания воздуха; воздуходувные машины для прессования, всасывания и транспортировки зерна; продувочные машины для сжатия, откачки и транспортировки газов;

центробежные машины; аспирационные машины промышленного назначения; устройства для опускания штор с электроприводом; фильтр-прессы; 3D-принтеры, а также всех товаров 11 класса МКТУ «лампочки; лампы для керлинга; бактерицидные лампы для очистки воздуха; фары для транспортных средств; лавовые камни для использования в грилях для барбекю; кухонная утварь электрическая; морозильники; аппарат для кондиционирования воздуха; установки кондиционирования воздуха; осушители воздуха; осевые воздуходувки из стеклопластика для кондиционирования воздуха; вентиляторы [части установок кондиционирования воздуха]; газоочистные аппараты; вытяжки для кухни; воздушные стерилизаторы; установки вентиляции [кондиционирования] транспортных средств; увлажнители воздуха; электрические фены, используемые для сушки шерсти животных; сценические туман-машины; водонагреватели; установки очистки воды; радиаторы, эл», которые не являются двигателями, поэтому в отношении таких товаров присутствующие в значке иероглифы неверно ориентируют потребителя относительно вида и назначения товаров.

Что же касается возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1713446 в отношении части товаров 07 класса МКТУ, представляющих собой двигатели, с дискламацией иероглифов из самостоятельной правовой охраны, то необходимо присутствие в знаке иных индивидуализирующих элементов, которые были бы способны выполнять отличительную функцию товарного знака.

Анализ знака по международной регистрации №1713446 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент, являющийся семантически нейтральным относительно испрашиваемого перечня в рассматриваемой международной регистрации это буквенные элементы «РВМ», которые, однако, представляют собой согласные буквы.

В силу указанного, буквы «РВМ» не имеют словесного характера и не воспринимаются как слово, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Что касается довода о наличии комбинации неохраняемых элементов, то



коллегия указывает на то, что не усматривает в обозначении «平步电机» оригинальной композиции, так как прямоугольная рамка включает комбинацию трех согласных букв, а ниже иероглифы, имеющие описательное значение. Коллегия не усматривает графического решения всех или одного из элементов, составляющих обозначение, так как каждый из них выполнен стандартным образом, без каких-либо графических особенностей.

Вместе с тем, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Представленные с дополнениями к возражению изображения изделий, а также фотографии стенда с выставки не датированы и не позволяют установить объемы присутствия таких маркированных обозначением товаров на российском рынке, поэтому не информативны в целях доказывания приобретенной различительной способности.

Что касается поставок товара на территорию России, то заявителем представлены упаковочные листы о центробежных вентиляторах PBM, направляемых в адрес ООО «Развитие», ООО «Феникс Электроникс», ООО «Актив Логистик», ООО «Сисорт» с накладными об отправке товаров, и экспортными декларациями, удостоверяющими, что товар покинул страну производства. В каждой из накладных указано несколько позиций вентиляторов, поэтому количество поставок не является достаточным для демонстрации его частой встречаемости российским потребителям.

Таким образом, представленные с возражением документы не достаточны для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности в

качестве средства индивидуализации компании PBM Motor and Fan(Suzhou) Co., Ltd. в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ в порядке положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2023.