

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1254195, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.04.2015 за №1254195 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ на имя DEUTZ, Aktiengesellschaft, Ottostr. 1, 51149 Köln, Germany (далее – заявитель, компания DEUTZ AG).

Знак по международной регистрации №1254195 представляет собой обозначение «DQC», выполненное стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 29.12.2016 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1254195 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что обозначение «DQC» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание простых букв, выполненных стандартным

шрифтом, сочетание которых не имеет словесного характера, не воспринимается как слово какого-либо естественного языка и не имеет запоминающегося графического исполнения.

В отношении представленных заявителем документов (сведений из Интернет-сайта заявителя, рекламных буклетов, сертификатов ЕС, прессрелизов, писем компаний «Лукойл» и «Газпромнефть») в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не доказывают известность знака «DQC» на территории Российской Федерации в полной мере. Кроме того, в представленных материалах знак «DQC» используется в ином графическом исполнении, а именно, в сочетании с буквами или цифрами «DQC - СВ», «DQC III -10».

В возражении, поступившем 21.04.2017, а также дополненном пояснениями, представленными на заседаниях коллегии 25.05.2017 и 21.06.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «DQC» является аббревиатурой, образованной от сочетания слов «DEUTZ Quality Class», которая была разработана компанией «DEUTZ AG» (заявителем) в 2006 году в качестве стандарта системы качества для моторных и смазочных масел, используемых для обслуживания двигателей, изготовленных компанией заявителя;

- обозначение «DQC» зарегистрировано в качестве товарного знака в Германии и странах Европейского союза;

- официальным дилером и сервис-центром продукции компании «DEUTZ AG» на территории Российской Федерации является ООО «Моторверк», которое работает с двигателями компании «DEUTZ» с 2000 года;

- ООО «Моторверк» оснащено современным диагностическим и ремонтным оборудованием для выполнения всех видов работ по двигателям компании «DEUTZ AG»;

- ООО «Моторверк» поставляет на территорию Российской Федерации оригинальные запчасти и расходные материалы для двигателей компании «DEUTZ AG»;

- информация о маслах с маркировкой «DQC» компании «DEUTZ» размещена на Интернет-сайте ООО «Моторверк», а также на Интернет-сайтах Группы компаний «Прикамье», ООО «Фирма «ЧИРОЛ», ООО «СТС-Алтай», ООО «Аддинол»;

- кроме того, стандарт «DQC» используется на продукции иных изготовителей технических масел под контролем компании «DEUTZ AG»;

- после испытания образца масла компания «DEUTZ AG» может присвоить товару иного изготовителя стандарт «DQC» и разрешить использовать товарный знак «DQC» на продукции;

- компания «DEUTZ AG» выпустила специальные таблицы соответствия продукции компании «DEUTZ AG» маслам других компаний, что бы потребители могли подобрать соответствующий аналог масла у других изготовителей;

- на территории Российской Федерации разрешение на использование стандарта качества «DQC» на своей продукции от компании «DEUTZ AG» получили компании «Лукойл», «Газпромнефть», о чем опубликовали информацию на своих Интернет-сайтах;

- об этом свидетельствуют представленные к возражению инвойсы и письма;

- таким образом, обозначение «DQC» активно использовалось на территории Российской Федерации в течении 10 лет, как самим правообладателем, так различными компаниями с его разрешения для маркировки товаров 04 класса МКТУ «моторные масла и масла двигателей», за счет чего оно приобрело различительную способность в отношении компании «DEUTZ AG»;

- обозначение «DQC» используется для маркировки технических масел, которые не продаются рядовым потребителям в магазинах, поэтому известность

такой продукции оценивается по отношению к крупным потребителям – производственным компаниям.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1254195 на территории Российской Федерации в отношении товаров 04 класса МКТУ «моторные масла и масла для двигателей».

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- счета (инвойсы) на поставку товаров [1];
- распечатки из Интернет-сайтов www.motorwerk.ru, www.prikamie.ru, www.chirol.ru, www.sts.promportal.su, www.addinol.ru [2];
- перевод на русский язык писем, адресованных компаниям Лукойл Лубрикантс (ООО «ЛЛК-Интернешнл»), Газпромнефть [3];
- распечатка с Интернет-сайта www.lukoil-lubricants.eu с переводом на русский язык [4];
- распечатки с Интернет-сайта www.deutz.com с переводом на русский язык [5];
- рекламные материалы компании Лукойл, выполненные на английском языке [6];
- письмо ООО «Газпром - Лубрикантс» с переводом на русский язык [7].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 08.04.2015 международной регистрации №1254195 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение состоит из букв латинского алфавита «D», «Q», «C», выполненных стандартным шрифтом черного цвета и расположенных на одной строке с незначительным интервалом друг от друга («DQC»).

Правовая охрана знака «DQC» по международной регистрации №1254195 испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ «моторные масла и масла для двигателей».

Указанное обозначение изначально не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 1 статьи 1486 Кодекса, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера (сочетание исключительно согласных букв) и оригинального графического исполнения.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений на территории Российской Федерации при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.01 №39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного

обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- а также иные сведения.

Анализ имеющихся в материалах дела документов на предмет приобретения знаком по международной регистрации №1254195 на территории Российской Федерации различительной способности показал следующее.

Немецкая компания «DEUTZ AG» (заявитель), основанная в 1864 году, является крупным производителем двигателей и расходных материалов к ним (в частности технических масел, для которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации).

В 2006 году компанией «DEUTZ AG» был разработан стандарт качества технических масел, для обозначения которого стал использоваться знак «DQC». Обозначение «DQC» зарегистрировано в качестве товарного знака в Германии и странах Европейского союза.

Заявитель отмечает, что масла с маркировкой «DQC» выпускаются как компанией «DEUTZ AG», так и иными компаниями под его контролем при условии соответствия продукции стандарту качества «DQC».

В подтверждение приобретения знаком «DQC» различительной способности на территории Российской Федерации заявителем представлены распечатки из сети Интернет с сайтов различных российских компаний, в числе которых ООО «Моторверк», позиционирующее себя в качестве официального дилера компании «DEUTZ AG», Группа компаний «Прикамье», ООО «СТС-Алтай», ООО «Фирма «ЧИРОЛ», ООО «Аддинол», ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Лукойл Лубрикантс) [2; 4]. Распечатки с Интернет-сайтов указанных компаний содержат информацию о предложениях к продаже технических масел с маркировкой «DQC».

Вместе с тем, сами по себе распечатки из сети Интернет носят исключительно информационный характер и были сделаны уже после 08.04.2015, то есть после даты, на которую испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1254195 на территории Российской Федерации.

При этом заявителем не было представлено никаких документов (в частности, грузовых таможенных деклараций; сертификатов соответствия на продукцию, полученных на территории Российской Федерации; товарно-транспортных накладных), свидетельствующих о том, что до 08.04.2015 на территории Российской Федерации были введены в гражданский оборот (импортировались и реализовывались) технические масла с маркировкой «DQC».

Заявитель в своем возражении, а также в особом мнении, поступившем 26.06.2017, обращает внимание на то, что компания «DEUTZ AG» предоставила разрешения на использование знака «DQC» в качестве обозначения стандарта масла нескольким российским компаниям (Газпром, Лукойл, Обнинскоргсинтез).

В этой связи заявитель ссылается на переписку с указанными компаниями и выставленные им счета (инвойсы) за использование знака «DQC» [3; 7]. Вместе с тем, ряд писем и счетов относятся к периоду после 08.04.2015. До указанной даты речь идет о десяти разрешениях, предоставленных в течение пяти лет, на общую сумму роялти - 32 тысячи Евро. При этом заявитель не представил документов, отражающих какой объем масел был реально выпущен и реализован указанными компаниями в рамках полученных у компании «DEUTZ AG» разрешений.

Также заявитель не представил сведений о рекламной активности в отношении технических масел с маркировкой «DQC» на территории России, не продемонстрировал географию распространения товаров в России и степень узнаваемости знака «DQC» по отношению к компании «DEUTZ AG» у конечных российских потребителей.

Необходимо отметить, что непосредственно на продукции обозначение «DQC» используется в основном не самостоятельно, а с дополнительными элементами, как например: «DQC II - 10», «DQC III – 10 LA», «DQC IV - 10 LA». Кроме того, стандарт «DQC» используется на товарах параллельно с маркировкой масла, например: TLS-15W40D (DQC II - 05). Подобное использование, по мнению коллегии, осложняет восприятие знака «DQC» у потребителей в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента.

Таким образом, имеющиеся в распоряжении коллегии документы не подтверждают в полной мере, что обозначение «DQC» по международной регистрации №1254195 в результате интенсивного использования для маркировки товаров 04 класса МКТУ «моторные масла и масла для двигателей»

приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении компании «DEUTZ AG» до 08.04.2015.

Резюмируя изложенное, знаку по международной регистрации №1254195 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу противоречия 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 21.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2016.