

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736760 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736760 с приоритетом от 09.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ВФЛ Миллтурн Текнолоджиз ГмбХ & Ко. КГ, Варингерштрассе 36, 4030 Линц, Австрия (далее - заявитель) в отношении товаров 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «WFL», являющееся частью наименования заявителя. Обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736760 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простые буквы «WFL», не имеющие словесного характера и оригинального графического исполнения.

Представленные заявителем материалы экспертизы не расценивала, как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку они касаются обозначения, отличающегося от заявленного наличием изобразительного элемента. Также из представленных материалов экспертизе не удалось оценить длительность и интенсивность использования обозначения «WFL» для товаров и услуг 07, 40, 42 классов МКТУ на территории России.

В возражении, поступившем 26.08.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «WFL» представляет собой комбинацию трех символов, располагающихся друг за другом, без пробелов, причем необходимо отметить, что все символы входящие в состав заявленного обозначения не имеют аналогов в русском алфавите;

- ввиду вышеизложенного можно предположить, что обозначение «WFL» будет восприниматься российским потребителем в целом, как единая фантазийная комбинация, а не как сочетание отдельных букв, то есть как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью и способное отличать производимые заявителем товары и оказываемые услуги, от однородных товаров и услуг других хозяйствующих субъектов;

- при определении охраноспособности словесных обозначений, и, в частности, наличия у них словесного характера, следует анализировать не только их визуальный, но и фонетический (звуковой) образ;

- буквосочетание «WFL» легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания "вэ-эф-эл";

- все слова делятся на слоги, и именно возможность деления на слоги с фонетической точки зрения является основной характеристикой слова;

- применительно к буквосочетанию «WFL» это означает, что, несмотря на его состав (согласные буквы), его можно представить как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги и легко произносимое, как " вэ-эф-эл ";

- таким образом, есть основание утверждать, что буквосочетание «WFL» не может не иметь словесного характера;

- заявленное обозначение «WFL» является характерным и запоминающимся в силу краткости и удобопроизносимости, а, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- австрийская компания ВФЛ Миллтурн Текнолоджиз ГмбХ & Ко. КГ известна во всем мире как изготовитель многофункциональных токарно-сверлильно-фрезерных обрабатывающих центров;

- продукция и услуги заявителя, маркированные товарным знаком «WFL», известны на российском рынке с 1998 года;

- ряд предоставленных заявителем материалов содержит указание на то, что они относятся именно к обозначению «WFL»;

- другая часть материалов, в которой кроме элемента «WFL» присутствуют дополнительные изобразительные элементы, не может не относиться к заявленному обозначению, поскольку элемент «WFL» выполнен отдельно от изобразительного элемента, занимает доминирующее положение и в первую очередь привлекает внимание потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736760 в отношении товаров 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- письмо начальника Управления развития и планирования закупок ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» [1];

- копия каталога выставки ««МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2002» [2];
- копия статьи «Выполнение комплексной обработки на одном станке» из журнала «ИНДУСТРИЯ», выпуск 2(26) 2002 год [3];
- копия каталога специализированной конференции Современная обработка «Елочных профилей», проходившей в Перми в октябре 2003 года [4];
- копия каталога выставки ««МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2004» и копия удостоверения участника выставки, а также фотографии стенда [5];
- копия статьи «MILLTURN - совершенство обработки», журнал «ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКА», № 18 , сентябрь 2004 года [6];
- копия каталога выставки «Международная промышленная неделя», 2005 год, 30 мая -3 июня и схема размещения стенда [7];
- статья «Новая величина WFL» из журнала «Станки и способы обработки», май, 2006 [8];
- копия каталога выставки ««МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2006» , копии материалов, представленных на стенде [9];
- статья «Новый станок M35-GMILLTURN» в журнале «МЕТАЛЛООБРАБОТКА», 2006 год [10];
- статья «Новая технология экономит время обработки на 75 %» в журнале «Производственное оборудование и технологии изготовления», № 34, май, 2008 [11];
- копия сертификата о награждении участника выставки ««МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2010» [12];
- фотографии стендов с товарным знаком «WFL» на выставке «ЭКСПОЦЕНТР» 2012 [13];
- письма ОАО «Протон-Пермские моторы», ОАО «Пермский моторный завод», ФГУП «ГНП РКЦ «ЦКБ-ПРОГРЕСС», ООО «Калтанский Завод

Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», «УралВагонЗавод» [14];

- информация из сети Интернет [15];

- копия рекламной брошюры [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.11.2011) заявки №2011736760 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, в частности, предусмотренные в последнем абзаце 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 «W», «F», «L», выполненных стандартным шрифтом черного цвета. Буквы расположены на одной строке с незначительным интервалом друг от друга.

Указанное обозначение является неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений на территории Российской Федерации при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ представленных заявителем документов [1-16] показал, что австрийская компания ВФЛ Миллтурн Текнолоджиз ГмбХ & Ко. КГ, история которой начинается с 1982 года, является ведущим мировым производителем многофункциональных токарно-сверлильно-фрезерных обрабатывающих центров.

Необходимо отметить, что производимые заявителем товары представляют собой специфическое оборудование, которое имеет узкий круг потребителей.

На территории Российской Федерации компания ВФЛ Миллтурн Текнолоджиз ГмбХ & Ко. КГ регулярно участвовала в специализированных выставках начиная с 2002 года [2, 5, 7, 9, 12, 13]. Информация о деятельности заявителя и его товарах неоднократно размещалась в профильных журналах и освещалась на конференциях [3, 4, 6, 8, 10, 11]. Оборудование заявителя поставлялось различным российским предприятиям (ОАО «Протон-Пермские моторы», ОАО «Пермский моторный завод», ФГУП «ГНП РКЦ «ЦКБ-ПРОГРЕСС», ООО «Калтанский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», «УралВагонЗавод») задолго до даты приоритета рассматриваемой заявки [14].

Что касается довода экспертизы о том, что представленные заявителем материалы относятся к обозначению, отличающемуся от заявленного наличием изобразительного элемента, в связи с чем данные документы не могут быть рассмотрены в качестве доказательства приобретенной различительной способности, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, часть документов относится к использованию обозначения «WFL» в сочетании с изобразительными элементами, однако в большинстве случаев усматривается визуальное доминирование буквенных элементов. При этом другая часть документов демонстрирует использование обозначения «WFL» (в том числе непосредственно на станках) именно в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента.

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем приобрело различительную способность у целевой группы потребителей на территории Российской Федерации, то есть способность индивидуализировать товары 07 класса МКТУ (машины и станки, а также части, детали для них (включенные в 07 класс)) и связанные с функционированием указанных товаров услуги 42 класса МКТУ (составление компьютерных программ для управления и функционирования машин и станков).

Что касается услуг 40 класса МКТУ «обработка материалов» и услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и исследования, особенно в области обработки материалов», то заявителем не представлено доказательств о том, что такого рода услуги оказывались компанией ВФЛ Миллтурн Текнолоджиз ГмбХ & Ко. КГ третьим лицам на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Роспатента от 24.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736760.