

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 от 10.01.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.04.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048222, поданное компанией Würth International AG, Switzerland (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1048222 знака «NHS», произведенной Международным бюро ВОИС 07.07.2010 с конвенционным приоритетом от 31.05.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1048222 представляет собой словесное обозначение «NHS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.04.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NHS» по международной регистрации №1048222 в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1048222 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1048222 представляет собой буквы, не имеющие оригинального графического исполнения, которое придало бы рассматриваемому сочетанию букв «NHS» отличительный характер.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.04.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ до тех товаров, в отношении которых заявленное обозначение «HHS» по международной регистрации № 1048222 действительно используется на территории Российской Федерации;
- ограниченный перечень товаров выглядит следующим образом: 01 класс МКТУ: «Chemicals used in industry / Produits chimiques destines a l'industrie / Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 04 класс МКТУ: «Industrial oils and greases; lubricants / Huiles et graisses industrielles; lubrifiants / Технические масла и смазки; смазочные материалы»;
- компания Wuerth International AG входит в группу компаний Wuerth, которая возглавляется компанией Adolf Wurth GmbH & Co. KG, расположенной в Кюнцельзау и основанной Адольфом Вюртом в 1945 году;
- в настоящее время компания состоит более чем из 400 компаний и имеет представительства в 84 странах мира;
- заявитель продолжительное время использует изобретенное обозначение «HHS» во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, благодаря чему оно стало хорошо известно потребителям в качестве товарного знака заявителя;
- на территории Российской Федерации заявленное обозначение «HHS» используется в отношении смазочных материалов в составе таких обозначений как «HHS GREASE », «HHS-FOOD», «HHS FLUID», «HHS CLEAN», «HHS LUBE», «HHS 2000», «HHS 5000» и «HHS DRYLUBE». Необходимость использования дополнительных элементов, например «GREASE», «FOOD», «CLEAN» и т.д., при маркировке продукции товарным знаком «HHS» обуславливается исключительно потребностью разграничения функциональных особенностей и области применения продукции, маркируемой указанным обозначением, для удобства потребителей;
- факт предоставления обозначению «HHS» правовой охраны во многих странах мира, говорит о том, что данный товарный знак должен охраняться и в Российской Федерации;
- заявленное обозначение «HHS» по международной регистрации № 1048222 - это важный товарный знак компании-заявителя, которым маркируется большая часть ее продукции, и получение исключительного права на данное обозначение в Российской

Федерации является приоритетной задачей, особенно учитывая специфику российского рынка, переполненного контрафактной продукцией низкого качества.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 05.04.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048222 для заявленных товаров 01 «Chemicals used in industry (Produits chimiques destines a l'industrie)» и товаров 04 «Industrial oils and greases; lubricants (Huiles et graisses industrielles; lubrifiants)» классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

1. Распечатки из сети Интернет;
2. Товарные накладные и грузовые таможенные декларации;
3. Каталоги продукции;
4. Письма об объемах продаж смазок серии «NHS»;
5. Контракт от 20.02.2002;
6. Устав ЗАО «Вюрт Северо-Запад».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (31.05.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1048222 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) 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.

Анализ заявленной международной регистрации №1048222 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1048222 представляет собой сочетание латинских букв «HNS», не имеющих оригинального графического исполнения, которое придало бы рассматриваемому сочетанию букв отличительный характер.

Вместе с тем, из представленных материалов (1-6) следует, что на территории Российской Федерации заявленное обозначение «HNS» используется в отношении смазочных материалов в составе таких обозначений как «HNS GREASE », «HNS-FOOD», «HNS FLUID», «HNS CLEAN», «HNS LUBE», «HNS 2000», «HNS 5000» и «HNS DRYLUBE» [1]. Из представленных товарных накладных и грузовых таможенных деклараций [2] следует, что заявленное обозначение использовалось продолжительное время, еще до даты его подачи на территории Российской Федерации. То же следует из представленных оригиналов печатной продукции: каталога продукции «Химические продукты Программа 2008», обзорной брошюры 2006-2007, каталога «Wurth - Ваш партнер в автосервисе» от 2005 года, каталога «Вюрт - Партнер металлообработки» от 2007 года, каталога «Вюрт - партнер строительства и деревообработки от 2000 года, обзорной брошюры 2007, основной программы 2006-2007, проспекта «Акция для клиентов» от 2006 года, в которых представлена подробная информация о заявителе и производимой им продукции, в частности продукции, маркируемой заявленным обозначением «HNS» по международной регистрации №1048222.

Кроме того, о длительности использования обозначения «HNS» свидетельствуют письма с прилагаемой таблицей, в которой приведены объемы продаж продукции заявителя с 01.01.1998 по 31.05.2010 [4].

Из представленных материалов следует, что заявленное обозначение «HNS» используется в составе следующих обозначений «HNS GREASE», «HNS-FOOD», «HNS FLUID», «HNS CLEAN», «HNS LUBE», «HNS 2000», «HNS 5000» и «HNS DRYLUBE». Однако, необходимость использования дополнительных элементов обуславливается потребностью разграничения функциональных особенностей и области применения продукции, маркируемой указанным обозначением, для удобства потребителей. Например, продукция, маркируемая обозначением «HNS GREASE» предназначена для смазки в процессе обслуживания или проверки оборудования, рекомендуется для смазки петель, шарниров, направляющих и т.п.; продукция, маркируемая обозначением

«HNS-FOOD» предназначена для универсального смазывания при высоких сжимающих нагрузках: например, цепей, систем тяг, звеньев, рычагов, подшипников, направляющих, тросов, открытых приводов и шарниров; продукция, маркируемая обозначением «HNS FLUID» предназначена для смазки в труднодоступных местах и узлах, требующих сложной разборки, для смазки при обслуживании и ремонтных работах, например: внутренних полостей, тросов, шарниров, подшипников качения и т.д.; продукция, маркируемая обозначением «HNS CLEAN» предназначена для предварительной очистки поверхностей загрязненных грязной смазкой, мазутом, смолой, воском и т.д.

Таким образом, из изложенного следует, что основным элементом в указанных обозначениях является именно заявленное обозначение «HNS» по международной регистрации № 1048222.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что знак «HNS» по международной регистрации №1048222 способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Также коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «HNS» для маркировки своих товаров.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на назначение заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 10.01.2013, отменить решение Роспатента от 05.04.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1048222 в отношении товаров 01 класса МКТУ «Produits chimiques destines a l'industrie» и 04 класса МКТУ «Huiles et graisses industrielles; lubrifiants».