

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.04.2014, поданное SOLVAY ACETOW GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130109, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 26.09.2011 произведена Международным Бюро ВОИС 07.03.2012 за №1130109 в отношении товаров 01, 17, 22, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя RHODIA ACETOW GmbH, Германия.

В соответствии с данными Международного Бюро ВОИС в наименование владельца международной регистрации №1130109 были внесены изменения, в соответствии с которыми владельцем указанного знака на сегодняшний день является SOLVAY ACETOW GmbH (заявитель).

Знак по международной регистрации №1130109 представляет собой словесное обозначение «RHODIA ACETOL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение 22.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130109. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1130109 включает словесные элементы «RHODIA» и «ACETOL» (в переводе с французского языка слово RHODIA имеет значение родиацетат (искусственное волокно на основе ацетилцеллюлозы), слово ACETOL – ацетилкарбинол, ацетол, оксиацетон), которые представляют собой названия химических веществ, тем самым указывают на состав и свойства товаров в случае, если эти вещества входят в состав заявленных товаров. В противном случае (если эти вещества не входят в состав заявленных товаров) обозначение «RHODIA ACETOL» является ложным указанием на состав и свойства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в целом обозначение «RHODIA ACETOL» имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам, не указывает прямо на какой-либо товар и его характеристики и способно выполнять основную функцию товарного знака;

- обозначение «RHODIA ACETOL» будет восприниматься потребителями как фантазийное словосочетание в силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения;

- охраноспособность словесного элемента «RHODIA» уже была подтверждена регистрациями в Российской Федерации (знаки по международным регистрациям №660086 и №661187) на имя родственной компании заявителя RHODIA (Франция), при этом заявитель отмечает, что правовая охрана указанным знакам предоставлена в Российской Федерации без необходимости доказывания дополнительной различительной способности;

- обозначение «RHODIA», как наименование товаров, а также как часть фирменного наименования известно в России, начиная с 1970 года. При этом компания RHODIA ACETOW GmbH была переименована в SOLVAY ACETOW GmbH и входит в группу компаний SOLVAY;

- товарный знак «RHODIA ACETOL» признан охраноспособным в странах ЕС (СТМ №010325645 – СТМ – является базовой регистрацией для заявленного знака. Регистрация знака «RHODIA ACETOL» в других странах явно свидетельствует о том, что знак по международной регистрации №1130109 отвечает требованиям охраноспособности, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является Российская Федерация.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130109 для всех заявленных товаров 01, 17, 22, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- 1.Заявление в отношении обозначения RHODIA от генерального директора ЗАО «Империял Табакко Ярославль» с переводом.
2. Распечатки с сайта <http://www/imperial-tobacco.ru/>.
3. Копия договора купли-продажи №13175 между ООО «Сертов» и ЗАО «Филип Моррис Ижора» и приложения к нему.
4. Заказ в соответствии с договором №13175 от ЗАО «Филип Моррис Ижора» к ООО «Сертов».
5. Счет за продукцию ЗАО «Филип Моррис Ижора» в соответствии с договором №13175.
6. Сертификат качества для ЗАО «Империял Табакко Ярославль».
7. Заказ ЗАО «Империял Табакко Ярославль» к ООО «Сертов».
8. Счет за продукцию ЗАО «Империял Табакко Ярославль».
9. Копия упаковочного листа по заказу ЗАО «Империял Табакко Ярославль».
10. Техническая информация по производству Родиа Фильтров.
11. Распечатки регистраций знаков «RHODIA» в других странах.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1130109 включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1130109 представляет собой словесное обозначение «RHODIA ACETOL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно словарно-справочным изданиям в переводе с французского языка слово rhodia имеет значение родиацетат (искусственное волокно на основе ацетилцеллюлозы), слово acetol – ацетол (синонимы ацеталь, ацетилкарбинол, оксиацетон), получается при обработке бромацетона $\text{CH}_2\text{BrCOCH}_3$ углекислым кали или окисью серебра (см. Яндекс-словари).

С учетом семантики словесные элементы «RHODIA» и «ACETOL» не образуют словосочетания, так как они не связаны по смыслу и грамматически, кроме того, сочетание этих слов не образует и устойчивого словосочетания с самостоятельной семантикой, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Таким

образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «RHODIA» и «АСЕТОЛ» представляют собой названия химических веществ, в силу чего указывают на вид и состав заявленных товаров.

Относительно довода заявителя о том, что слова «RHODIA» и «АСЕТОЛ» будут восприниматься потребителями как фантазийные, следует отметить следующее. Правовая охрана рассматриваемому знаку испрашивается в отношении товаров, производственно-технического назначения, предназначенных для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известна терминология в области химии. В связи с чем коллегия полагает, что словесные элементы «RHODIA» и «АСЕТОЛ» будут восприниматься не как фантазийные, а как представляющие собой названия химических веществ.

Таким образом, в отношении всех заявленных товаров данные словесные элементы указывают на вид и состав товаров и, следовательно, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание следующее.

Прежний владелец знака по международной регистрации №1130109 RHODIA ACETOW GmbH входил, как одно из подразделений, в состав крупнейшей французской химической компании RHODIA, которая являлась лидером в разработке и производстве специальных продуктов органического синтеза. Продукция подразделений компании RHODIA известна среди специалистов на территории России с 90 гг. прошлого века.

Согласно представленным материалам [1-10] и сведениям из сети Интернет химические продукты, используемые в различных областях промышленности, в частности, в строительстве, при производстве текстильной и табачной продукция под обозначением «RHODIA» давно присутствуют на российском рынке и приобрели узнаваемость и репутацию среди потребителей-специалистов данных товаров.

Товары 01, 17, 22, 34 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1130109 на

территории Российской Федерации, представляют собой химические продукты, предназначенные для использования в промышленности, а также товары, относящиеся к строительной, текстильной и табачной продукции.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что элемент «RHODIA» по отношению к указанным в международной регистрации №1130109 товарам приобрел иное вторичное значение, в связи с чем способен порождать необходимые и достаточные ассоциации для его запоминания специализированными потребителями в качестве средства индивидуализации товаров определенного лица.

Коллегией также принято во внимание, что компания RHODIA в 2011 году была приобретена химической компанией SOLVAY. Компания SOLVAY - это мировой лидер в производстве специальных полимеров и полимеров с повышенными производственными характеристиками, целлюлозного ацетатного жгута для сигаретных фильтров, целлюлозных ацетатных хлопьев и других химических волокон, находящихся свое применение в следующих отраслях: авиационная и автомобильная промышленность, сельское хозяйство и продукты питания, строительство и товары народного потребления, медицинские товары, электрооборудование и электроника, энергетика и окружающая среда.

В этой связи в наименование владельца международной регистрации №1130109 были внесены изменения, согласно которым он стал именоваться SOLVAY ACETOW GmbH.

При этом, продукция, производимая в настоящее время SOLVAY ACETOW GmbH, по-прежнему маркируется путем использования словесного элемента «RHODIA».

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что словесный элемент «RHODIA» до даты (26.09.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1130109 приобрел различительную способность в отношении заявленных товаров, и ему может быть предоставлена правовая охрана в составе знака по международной регистрации №1130109.

Что касается словесного элемента «ACETOL», то заявителем не представлены доказательства использования данного элемента в гражданском обороте, позволяющие усмотреть приобретение им вторичного значения.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным снять основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесной элемент «АСЕТОЛ» может характеризовать все заявленные товары, которые относятся к специфическим товарам производственно-технического назначения и предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов (как было указано выше). Поскольку он занимает вторичную позицию в знаке (что обуславливает отсутствие его доминирования), он может быть включен в рассматриваемый знак в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение от 18.04.2014, отменить решение Роспатента от 22.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130109 в отношении товаров 01, 17, 22, 34 классов МКТУ с указанием словесного элемента «АСЕТОЛ» в качестве неохраняемого.