

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 05.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709272, поданное ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012709272 с приоритетом от 27.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного словесного элемента «WATERPROOFline» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, голубом, синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие обозначения «WATERPROOFline» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что оно является неохраняемым, так как в переводе с английского языка: «WATERPROOF» означает «водонепроницаемый; непромокаемый; водоотталкивающий», «line» -(в данном

случае) «партия товаров; ассортимент», в связи с чем, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «Waterproof line» используется изготовителями одежды для указания свойств товаров.

В поступившем 12.05.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.02.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- сферой деятельности заявителя является производство и продажа одежды для защиты от влаги и агрессивных сред «WATERPROOFline», в связи с чем заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, товарами 25 класса МКТУ «одежда, а именно водонепроницаемая, влагозащитная, непромокаемая одежда» и услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно водонепроницаемой, влагозащитной, непромокаемой одежды»;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку является комбинированным, представляет собой оригинальную композицию, что обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его различительную способность;

- словесный элемент «WATERPROOFline» не является устойчивым выражением английского языка, относящимся к какой-либо сфере деятельности, и носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ;

- ссылка, приведенная экспертизой, на информацию из сети Интернет, является необоснованной, поскольку из оспариваемого решения не следует, что указанная информация присутствовала в Интернете на момент подачи заявки №2012709272;

- информация из сети Интернет содержит много неточной, является устаревшей, а зачастую и заведомо ложной, которая без дополнительной проверки и подтверждения, а также надлежащей фиксации она не может быть положена в основу решений, затрагивающих права заявителей на регистрацию товарного знака;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, давно появилась на российском рынке, имеет широкую географию реализации, широко рекламируется в средствах массовой информации и отмечена дипломами с различных выставок и конкурсов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.02.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, а именно водонепроницаемая, влагозащитная, непромокаемая одежда» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно водонепроницаемой, влагозащитной, непромокаемой одежды».

К возражению в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения по заявке №2012709272 в отношении вышеприведенных товаров и услуг были приложены дополнительные материалы [1], свидетельствующие о хозяйственной деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство, место производства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров:

общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство, место производства.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного словесного элемента «WATERPROOFline» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, голубом, синем цветовом сочетании.

Так, обозначение «WATERPROOFline» состоит из словесных элементов:

- «WATERPROOF» (англ.) - водонепроницаемый, непромокаемый; водоотталкивающий; водостойкий;
- «line» (англ.) - веревка, шнур, льня, нить, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, заявленное обозначение «WATERPROOFline» может быть расценено как описательное обозначение. Доводы заявителя об ином восприятии семантики данного словесного элемента не подтверждены фактическими данными.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, в соответствии с которыми для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все

фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Так, заявителем были представлены материалы, из которых следует, что им активно используется заявленное обозначение на протяжении длительного времени.

Одежда под обозначением «WATERPROOFline» изготавливается производственной компанией «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА». Компания была основана в 1995 году, специализируется на производстве влагозащитной одежды и имеет большой опыт в этой области.

При разработке товарного знака «WATERPROOFline» и производстве одежды под данным обозначением, компания заявителя поставила во главу угла безопасность и качество. Все производимые изделия продуманы до мелочей, эргономичны и адаптированы к российским росто-размерным показателям, снабжены качественной фурнитурой. Осуществляется многоступенчатый контроль качества продукции [справка о длительности использования товарного знака «WATERPROOFline»]. Все ткани, из которых шьется одежда «WATERPROOFline», по уровню миграции вредных веществ соответствует жесткому Европейскому стандарту EN 71-3 AC: 2002, что подтверждается независимой лабораторией SGS TESTING SERVICES. Одежда полностью соответствует требованиям Государственных стандартов Российской Федерации, требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», о чем свидетельствуют представленные декларации и сертификаты соответствия.

Продукция «WATERPROOFline» "от и до" строго соответствует всем нормативным документам - это позволяет успешно участвовать в тендерах на поставку влагозащитной одежды самым крупным компаниям в Российской Федерации.

Для развития сети реализации продукции заключены партнерские договоры поставки одежды под обозначением «WATERPROOFline» более чем со 100 компаниями в 45 регионах Российской Федерации, с 8 компаниями в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Отгрузки товара осуществляются в 62 региона Российской Федерации.

Объем производства и продажи товаров, маркированных обозначением «WATERPROOFline», в период с января 2012 года по апрель 2014 года постоянно растет, так, в 2012 году было произведено 195013 шт. изделий, в 2013 году – 528957 шт. изделий, а за первый квартал 2014 года – 128092 шт. изделий.

С момента начала производства одежды «WATERPROOFline» осуществлялась информационная и рекламная кампании. В 2012 году на рекламу было затрачено 715327, 53 тыс. руб., в 2013 году – 683246, 37 тыс. руб. и т.д. Реклама осуществляется в СМИ, а также путем заказа различной полиграфической рекламной продукции. Кроме того, у заявителя есть свой сайт www.wp-1.ru, на разработку и обслуживание которого за два года было затрачено более 60000 рублей. Также активно осуществляется реклама в сети Интернет.

Заявитель участвовал в ежегодной Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» в Москве.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам, отмечает, что, изучив ссылки на веб-сайты третьих лиц, которые были приведены в заключении экспертизы, пришла к следующему выводу, что они не могут служить доказательством использования обозначения «WATERPROOFline» третьими лицами до даты приоритета заявки №2012709272.

Так, при обращении к сети Интернет с запросом по слову «WATERPROOFline» открывается информация о продукции заявителя, которая вводится в гражданский оборот его партнерами. Причем заявителем представлены списки сайтов и письма от владельцев сайтов, подтверждающих, что вся продукция производится именно им. Кроме того, компании, предоставившие письма, не возражают против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «WATERPROOFline» по заявке №2012709272 способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 05.05.2014, отменить решение Роспатента от 15.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709272.