

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, рассмотрела возражение от 10.07.2013, поданное компанией ARIZONA CHEMICAL COMPANY LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1070549, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1070549 с конвенционным приоритетом от 29.09.2010 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.02.2011 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1070549 представляет собой комбинацию словесных элементов «ARIZONA» и «CHEMICAL», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ветки хвойного дерева.

Решением Роспатента от 07.11.2012 знаку по международной регистрации №1070549 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием в качестве неохраняемых элементов слов

«ARIZONA» и «CHEMICAL», ввиду несоответствия их требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что слова «ARIZONA» и «CHEMICAL», входящие в состав заявленного комбинированного обозначения, представляют собой географическое наименование (название штата в США) и термин, характерный для области деятельности заявителя (chemical в переводе с английского – «химический реактив; химический продукт; химикат; химреагент» (см. ABBYY Lingvo: Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal; Англо-русский научно-технический словарь; Англо-русский медицинский словарь).

В возражении от 10.07.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- экспертизой не были приняты во внимание представленные заявителем дополнительные материалы, подтверждающие приобретенную заявленным обозначением различительную способность в результате его использования до даты международной регистрации;

- заявитель является крупным мировым производителем натуральной лесотехнической продукции и известен в России с 2009 года;

- приход заявителя в Россию в 2009 году подтверждается пресс-релизом от 14.07.2009, расположенным на сайте заявителя <http://www.arizonachemical.com/en/media/News/July-14-2009/>;

- согласно годовому отчету о поставках продукции в 2011 г. заявитель поставил в Россию в январе 2011 года 521 тыс. тонн продукции на сумму 650 тысяч долларов США, в феврале – 605 тысяч тонн на сумму 1 миллион 250 тысяч долларов США;

- продукция под заявленным обозначением продвигалась в Российской Федерации, благодаря участию в международной выставке ПАП-ФОР, которая проводилась 8-11 ноября 2010 года в Санкт-Петербург;

- словесный элемент «ARIZONA CHEMICAL» является собственно наименованием заявителя;

- заявленное обозначение используется для товаров производственно-технического назначения, предназначенных для ограниченного круга потребителей - специалистов, которые хорошо осведомлены о производимой продукции и ее изготовителях в данной отрасли промышленности.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации словесному элементу «ARIZONA CHEMICAL», входящему в состав знака по международной регистрации №1070549.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет с сайта заявителя с переводом на русский язык [1];

- таблица сведений об объемах продаж продукции за 2011 год [2];

- инвойс №9101002850 от 14.01.2011 с переводом на русский язык [3];

- копии таможенных деклараций с переводом на русский язык [4];

- копия упаковочного листа [5];

- копия сертификатов анализа товара [6];

- список участников выставки PAP-FOR Russia [7];

- сведения о регистрациях заявленного обозначения в Израиле, Японии, Норвегии, Корее, Европейском сообществе [8].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.09.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1070549 знака правовая база для оценки его 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В пункте 2.3.2.4 Правил указано, что 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Arizona» (Аризона), представляющий собой название штата в США, и расположенное

под ним слово «Chemical», означающее в переводе с английского языка «химикат, химический реактив, химический продукт и др.», слева от которого расположено стилизованное изображение ветки хвойного дерева.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1070549 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака на соответствие его требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «Arizona», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой географическое наименование, которое является указанием на место производства и/или сбыта товара.

Вторым элементом заявленного обозначения является слово «Chemical», представляющее собой термин/лексическую единицу, тесно связанную с областью деятельности заявителя, а именно, производством химических продуктов промышленного назначения, о чем свидетельствует информация из вышеуказанных словарно-справочных источников информации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесные элементы «Arizona» и «Chemical» относятся к категории обозначений, являющихся неохраняемыми (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), следует признать правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, что и явилось основным доводом возражения.

В возражении от 10.07.2013 заявитель указывает, что знак по международной регистрации №1070549 приобрел различительную

способность в результате его использования на территории Российской Федерации до даты его регистрации в реестре МБ ВОИС.

Утверждение заявителя о том, что товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1070549, реализуются и продвигаются на российский рынок под указанным знаком, начиная с 2009 года, не подтверждено ни одним из представленных документов. Сведения об объемах поставок продукции [2] в Российскую Федерацию относятся к 2011 году и не имеют документального подтверждения, таможенные декларации [4] не содержат сведений о пересечении товара заявителя российской границы. Материалы [1], приложенные к возражению, являются распечатками с сайта заявителя и носят рекламный характер. Также следует отметить, что представленные материалы не содержат сведений о том, что продукция заявителя под обозначением «Arizona Chemical» реализовывалась на территории Российской Федерации, не представлено сведений о затратах заявителя на рекламу, отсутствуют сведения о степени информированности потребителей о продукции заявителя, маркированной знаком по международной регистрации №1070549.

Отсутствие сведений о том, что товары 01 класса МКТУ, маркированные обозначением «Arizona Chemical», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1070549 на территории Российской Федерации, ассоциировались в сознании потребителя с заявителем – компанией ARIZONA CHEMICAL COMPANY LLC, не позволяет коллегии прийти к выводу о приобретении указанным обозначением различительной способности в результате его использования.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что словесные элементы «ARIZONA» и «CHEMICAL», входящие в состав комбинированного знака по международной регистрации №1070549 могут быть включены в него в

качестве неохранных элементов, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 07.11.2012.