

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 09.08.2012, поданное ООО «Ай Эм Пи Голд», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423197, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709696/50 с приоритетом от 28.04.2009 зарегистрирован 19.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №423197 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аква Принт», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 07, 17 и услуг 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «AQUAPRINT», над которым расположено изображение дельфина.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423197 в отношении товаров 02, 01, 07 и 17 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- технология «aquaprint» была разработана в 80-х годах 20 века японскими учеными и, благодаря своим функциональным возможностям, получила широкое

распространение во всем мире. Она заключается в использовании свойства воды равномерно распределять давление по поверхности погружаемого предмета и выступать промежуточным звеном при переносе декоративного покрытия со специальной пленки на поверхность практически любого изделия;

- слово «aquaprint» происходит от «aqua» - вода; раствор; жидкость, «print» - печать, распечатка, печатать, распечатывать, оттиск, отпечаток;

- «aquaprint» является многоступенчатой технологией и реализуется посредством последовательного перехода от одной фазы к другой. В результате создаются отделки изделий, которые выдерживают воздействие агрессивной окружающей среды: от перепадов температуры до воздействия химических веществ;

- благодаря своим функциональным возможностям, технология «aquaprint» получила широкое распространение во всем мире. На официальном сайте правообладателя оспариваемого товарного знака указано, что в настоящее время крупнейшие производители применяют эту технологию для отделки самолетов, автомобилей, яхт, компьютеров и военной амуниции;

- этимология «aquaprint» является прозрачной и не требует каких –либо специальных знаний в науке, технике, искусстве и не требует каких-либо специальных знаний;

- обозначение «aquaprint» будучи неологизмом, образованным сложением слов «aqua» и «print», по мере роста популярности использования данной технологии, вошло в речевую практику общеупотребительной лексики носителей современного русского языка, что доказывается количеством статей, обсуждений на форумах и запросов в сети Интернет;

- «aquaprint» - это процесс нанесения декоративного покрытия на поверхности различных структур, осуществляемый с применением пленки и активатора, а также соответствующего оборудования – автоматических или полуавтоматических установок.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №423197 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Распечатки с Интернет – сайтов.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное сочетание букв, имеющих словесный характер, обозначение не является описательным, хотя его составные части имеют самостоятельное семантическое значение «вода» и «печать». Обозначение «Aquaprint» не является общепринятым термином, поскольку не содержится в словарях;

- слова «aqua» и «print» напрямую никак не указывают на разработку, производство и продажу оборудования и материалов для нанесения декоративных покрытий с помощью давления воды, а лишь косвенно указывают на характер товаров и услуг в данной области;

- лицо, подавшее возражение, указывает на то, что обозначение «Aquaprint» широко известно в конкретной области техники как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, однако, сведений о том, какие производители предлагают данные товары кроме правообладателя, в материалах возражения отсутствуют;

- в момент проведения экспертизы заявленного обозначения правообладатель представлял материалы, подтверждающие, что именно он, начиная с 2005 года, стал первым применять обозначение «Aquaprint», производя и поставляя оборудование и оказывая услуги;

- правообладатель ООО «Аква Принт» является владельцем домена www.aquaprint.ru, начиная с 07.05.2005 года, и домена www.апринт.рф - с 11.11.2010. ООО «Аква Принт» было зарегистрировано 19.09.2005;

- основным видом деятельности компании правообладателя является разработка, производство и продажа оборудования и материалов для нанесения

декоративных покрытий с помощью давления воды, известные за рубежом как Water transfer print;

- упомянутые лицом, подавшим возражение, сайты являются либо информационными ресурсами коммерческих предприятий, либо открытыми форумами, где размещается информация анонимными пользователями;

- наличие в поисковых системах информации по запросам, содержащим оспариваемый товарный знак, является подтверждением того, что правообладатель занимается активным продвижением своих товарных знаков;

- правообладатель активно использует свои товарные знаки в рекламных компаниях в специализированных печатных изданиях, таких как «Правильный автосервис», «Тюнинг», «Тюнинг автомобилей», «Кузов» и «Новости автосервиса».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423197.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

2. Копии страниц Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.04.2009) заявки №2009709696/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №423197 представляет собой словесное обозначение «AQUAPRINT» выполненное буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, считает, что словесный элемент знака «AQUAPRINT» является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также указывает на способ производства и назначение товара.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименование) одного и того же товара или товаров такого же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства.

В результате проведения анализа словарно-справочных источников слово «AQUAPRINT» не выявлено.

Утверждение о том, что словесный элемент «AQUAPRINT» является названием технологии, не подтверждено документально.

Ссылка на существующие изобретения не может быть принята во внимание, поскольку, данные изобретения называются «СПОСОБ ПЕРЕНОСА РИСУНКА ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ И ИЗДЕЛИЕ С РИСУНКОМ, ПЕРЕНЕСЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ» и не имеют указания на обозначение «AQUAPRINT».

Довод лица, подавшего возражение, о том, что в Российской Федерации много производителей используют технологию «AQUAPRINT» в своей деятельности, не подтвержден документально, а, напротив, при обращении к сети Интернет, согласно правилам подсчета релевантности страниц, все первые сайты относятся к правообладателю.

Толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления и, следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товара, его свойств и назначения.

Кроме того, обозначение в своем составе содержит оригинальный графический элемент, выполненный более крупно, который привносит в обозначение дополнительную индивидуализирующую функцию.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым правообладатель

был зарегистрирован как юридическое лицо в 2005 году, и оригинальная часть его фирменного наименования фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку. Кроме того, правообладатель является владельцем домена www.aquaprint.ru с 2005 года.

Исходя из вышеизложенного, словесный элемент «AQUAPRINT» является искусственно образованным и впервые использован правообладателем для обозначения услуги по декорированию автомобиля. Обратного материалами возражения не доказано.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №423197 произведена в нарушение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423197.