

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 22.04.2013, поданное EKE TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция (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 №1053251, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 03.09.2010 за №1053251 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 22, 23, 24 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1053251 представляет собой словесное обозначение «HYDROCOTTON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 21.06.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053251. Данное решение подтвердило предварительное решение Роспатента от 05.10.2011, согласно которому знаку по международной регистрации №1053251 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации состоит исключительно из словесного элемента «HYDROCOTTON», который в отношении заявленных товаров 22-24 классов МКТУ характеризует их («HYDRO-» (составной элемент от греч *hudôr* "вода") гидр(о)-, водо-) и «-COTTON» (хлопок, хлопчатобумажная нить).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.04.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- несмотря на наличие смыслового значения у слов «hydro» (относящийся к воде) и «cotton» (хлопок), при слитном написании они образуют слово «HYDROCOTTON», перевод которого отсутствует в англо-русских словарях;

- чтобы осознать, какой вид товара имеется в виду, покупатель будет вынужден ответить на вопросы: вышеперечисленные товары изготовлены из «мокрого» хлопка? эти изделия изготовлены из хлопка и пропитаны водой? хлопок имеет водоотталкивающие (для того, чтобы изделия не промокали) или водовпитывающие свойства (чтобы они легче впитывали воду при замачивании и стирке)? Полагаем, что перечень вопросов можно продолжить, в связи с чем имеются основания утверждать о фантазийности рассматриваемого обозначения по отношению к испрашиваемым товарам;

- слово «HYDROCOTTON» было придумано заявителем. При поиске латинского слова «HYDROCOTTON», его русского эквивалента «гидрохлопок» или транслитерации «гидрокоттон» в сети Интернет дает ссылки, в основном, на сайты официальных представителей компании ЕКЕ в России, действующих также под маркой НАМАМ, а также на сайты розничных и оптовых Интернет магазинов, торгующих продукцией турецкой компании ЕКЕ;

- турецкая компания ЕКЕ была основана в 1989 году и занимается производством и продажей высококачественных махровых и текстильных изделий во многие страны мира, в том числе в Россию;

- использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров на российском рынке началось в 2010 году и стало широко известно российскому потребителю.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки переводных словарей с сайтов <http://slovari.yandex.ru/> и <http://universal.ru.en.academic.ru/> – [1];

- распечатка из поисковой системы Yandex – [2];

- распечатки страниц сайтов www.ekeshop.ru/, www.hamamshop.ru/, www.allegro-shop.com/, содержащие информацию о заявителе и выпускаемой продукции – [3];

- копии страниц из журналов «Актуальный Образ жизни», «SPA & management», «SPA persona», «SPA & professional», «Рублёфф», «На Рублевке», «На новой Риге» – [4].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053251 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2010) международной регистрации №1053251 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации 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, 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 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 2.3.2.3 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое 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.

Знак по международной регистрации №1053251 представляет собой словесное обозначение «HYDROCOTTON», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «HYDROCOTTON» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

При этом часть «HYDRO-» словесного элемента рассматриваемого обозначения действительно может быть переведена с французского на русский язык как «гидр(о)-, водо-», часть «-COTTON» - с английского на русский язык как «хлопок,

хлопчатобумажная нить», которые каждый в отдельности может указывать на вид и свойства товаров.

Вместе с тем нет оснований для вывода о том, что в отношении заявленных товаров 22 класса МКТУ «сырье волокнистых текстильных материалов», 23 класса МКТУ «текстильные нити», 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывала и скатерти» словесный элемент «HYDROCOTTON», воспринимается потребителем как характеризующий товары.

Данный вывод коллегии Палаты по патентным спорам обусловлен тем, что рядовому потребителю смысл обозначения «HYDROCOTTON» вряд ли будет понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это «HYDROCOTTON» (гидрохлопок), обладающий водоотталкивающими свойствами, либо водовпитывающими свойствами, либо товары изготовлены из хлопка, пропитанного водой, и т.д.

С учетом изложенного, очевидно, что обозначение «HYDROCOTTON» не может быть отнесено в разряд обозначений, которые каким-либо образом характеризуют заявленные товары 22, 23, 24 классов МКТУ, указанные в перечне заявки.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель является известным производителем текстильных изделий. С 2009 года продукция, маркированная обозначением «HYDROCOTTON» появилась на российском рынке и стала известна российскому потребителю – [1-4].

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №1053251 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.04.2013, отменить решение Роспатента от 21.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053251 в отношении всех товаров 22, 23, 24 классов МКТУ.