

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 06.07.2015, поданное компанией Welltec A/S., Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168603, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1168603 с конвенционным приоритетом 07.11.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.05.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1168603 представляет собой словесное обозначение «WELL CUTTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.03.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1168603. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1168603 не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, обозначение «WELL CUTTER» представляет собой словосочетание, состоящее из двух семантически и грамматически связанных

значимых слов, в переводе с английского языка означающих: WELL – хороший, удачный; CUTTER – резец, резак, режущий станок (<http://slovari.yandex.ru/>, <http://www.multitran.ru/>).

Экспертиза полагает, что смысловое значение словесного обозначения «WELL CUTTER» в целом обусловлено значением образующих его слов, является описательным и указывает на вид (machines-outils et outils (parties de machines) à utiliser dans le forage, le perçage et le fraisage de tuyaux, conduites et systèmes de tuyauterie / станки и средства (части машин), которые надо использовать в буровой скважине, сверлении и фрезеровке труб и трубопроводных систем) и свойства части товаров 07 класса МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ.

Этим словам может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки. Для другой части товаров 07 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, не имеющей отношения к режущим станкам, обозначение «WELL CUTTER» является ложным в отношении вида товара.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 06.07.2015 заявитель представил следующие аргументы в защиту возможности предоставления правовой охраны обозначению «WELL CUTTER»:

- утверждение о том, что слово WELL может переводиться как «хороший, удачный» в контексте рассматриваемого словосочетания не соответствует действительности, поскольку возможно только при его употреблении в качестве предикатива, несущего функцию сказуемого и требующего в английском языке глагольной связки «is», «are» или др.;

- ввиду отсутствия в обозначении «WELL CUTTER» глагольной связки, его перевод как «хороший/удачный резец/резак/режущий станок», который предлагает экспертиза, невозможен;

- слово WELL имеет многочисленные варианты перевода в качестве различных частей речи (<http://slovari.yandex.ru/>): *сущ.* колодец; родник, ключ, источник; водоем; скважина; *нареч.* хорошо, отлично; удачно; благополучно;

разумно; справедливо; очень; сильно; весьма; действительно; вполне; положительно; благоприятно; одобрительно; зажиточно; значительно; совершенно; *прилаг. предик.* здоровый; хороший; удачный; желательный, целесообразный; приятный; *глагол.* подниматься (о воде); вскипать; бить ключом, хлынуть, брызнуть; переполняться, литься через край; *междом.* ну!;

- любой перевод словосочетания «WELL CUTTER» на русский язык будет являться фантазийным по отношению ко всем товарам 07, 09 и услугам 37 классов МКТУ, так как не имеет единственно верного варианта перевода, а все возможные комбинации отдельно переведенных слов, его составляющих, требуют дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций для формулировки описательной характеристики товара;

- заявитель полагает, что словосочетание «WELL CUTTER» является игрой слов, требующей проявить определенную долю фантазии, необходимой для соотнесения этого словосочетания с конкретными товарами и услугами;

- отсутствие устойчивого перевода словосочетания «WELL CUTTER» в каких-либо из существующих словарей подтверждает его фантазийный характер;

- включенное в состав обозначения слово «WELL» является частью фирменного наименования заявителя WELLTEC A/S и формантой серии товарных знаков заявителя («WELL STROKER» по международной регистрации № 847605; «WELL MILLER» по международной регистрации № 864142, «WELL TRACTOR» по международной регистрации № 863623, «WELL CLEANER» по международной регистрации № 824904, «WELL KEY» по международной регистрации № 824903), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении тех же товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ, в силу чего обозначение «WELL CUTTER» будет восприниматься как продолжение этой серии знаков;

- предоставление правовой охраны знаку «WELL CUTTER» не будет ущемлять интересы добросовестных производителей высокотехнологичного оборудования для скважин, поскольку они будут использовать правильные грамматические формы, такие как, например, «GOOD CUTTER», «CUTS WELL», «CUTTING WELL» и др.;

- ввиду того, что потребитель не может воспринять фантазийное словосочетание «WELL CUTTER» как указание на вид и свойства части товаров и услуг, заявитель полагает, что оно также не будет вводить потребителя в заблуждение относительно другой части товаров;

- обозначение «WELL CUTTER» уже получило правовую охрану в Европейском Союзе, Канаде и ряде других стран;

- обозначение «WELL CUTTER» приобрело известность на территории Российской Федерации и стало ассоциироваться исключительно с заявителем за счет поставок трубореза «WELL CUTTER» - новейшего инструмента, обеспечивающего эффективное и безопасное проведение операций по извлечению буровых труб, обсадных колонн и т.п.;

- труборез «WELL CUTTER» впервые был применен в 2012 году на проекте Сахалин-2 при разработке Пилтун-Астохского нефтяного месторождения с попутным газом по заказу нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;

- в настоящее время в России насчитывается 15 объектов, на которых был применен труборез «WELL CUTTER», при этом, учитывая высокий ценовой сегмент, а также специфику данного оборудования и его узкую функцию (выполнение сложных работ по извлечению буровых труб, обсадных колонн и т.п.), такой масштаб применения трубореза «WELL CUTTER» в России является хорошим показателем и свидетельствует о популярности данного продукта в России;

- заявитель является одним из крупнейших в мире игроков на мировом рынке высокотехнологичного оборудования для работ на скважинах, который крайне мал и насчитывает всего лишь несколько продавцов, а также мировым лидером по поставке робототехнического оборудования для нефтяных и газовых скважин и передовым разработчиком инновационного оборудования, в силу чего его известность потенциальным российским потребителям не вызывает сомнения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168603 для всех товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из электронного словаря [1];
- распечатки из электронной энциклопедии «Википедия» о понятии «предикатив» [2];
- распечатка из электронного переводчика Google [3];
- копии публикаций товарных знаков «WELL CUTTER» за рубежом [4];
- информация о заявителе и его продукции [5];
- копии публикаций серии знаков заявителя со словом WELL [6];
- информация о проекте «Сахалин-2» и благодарности от компании «Сахалин Энерджи» [7];
- информация о награде за продукт «WELL CUTTER» [8];
- рекламная информация о продукте «WELL CUTTER», включая каталоги, листовки [9];
- статьи в журналах «ROGTEC. Российские нефтегазовые технологии», «Новые технологии» и издании «Bakers Communications» [10];
- обзор российского рынка нефтесервисных услуг РБК [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.11.2012) международной регистрации №1168603 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только их элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

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.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

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

Знак по международной регистрации №1168603, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «WELL CUTTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесное обозначение «WELL CUTTER» составлено из лексических единиц английского языка, при этом слово «WELL» является полисемичным словом [1]. Вместе с тем, для товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации №1168603, которые относятся к оборудованию для бурения нефтяных, газовых и геотермальных скважин, слово «WELL» может быть переведено на русский язык как «скважина», а слово «CUTTER» в переводе на русский язык имеет следующие значения: закройщик; резчик; забойщик; режущий инструмент или станок; резец; резак; фреза; бур; врубовая машина (см. Новый англо-русский словарь. Москва, «Русский язык», 1996, с.170, 824).

Таким образом, обозначение «WELL CUTTER» не имеет однозначного перевода на русский язык. Для специалистов, владеющих английским языком, обозначение «WELL CUTTER» может восприниматься как игра слов, поскольку для указания вида и характеристики буровой техники используются другие термины: borehole drill - бур для скважины; borehole drilling - бурение скважины; borer, drill -

бур (см. Англо-русский политехнический словарь. Литера, Санкт-Петербург, 2006, с.104, с. 260-261). Что касается потребителей, не владеющих английским языком, то оно может восприниматься как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Кроме того, буровая техника (труборезы), маркированная обозначением «WELL CUTTER», уже известна российскому потребителю, поскольку с 2012 года поставляется заявителем на территорию Российской Федерации. В частности, она была использована на проекте Сахалин-2 при разработке Пильтун-Астохского нефтяного месторождения с попутным газом по заказу нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» [7] – [10].

Из материалов [9] – [10], представленных заявителем, следует, что на территории Российской Федерации получило известность и другое бурильное оборудование заявителя, в частности, маркированное знаками «WELL TRACTOR» по международной регистрации № 863623 и «WELL CLEANER» по международной регистрации № 824904, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ. Кроме этих регистраций заявитель также владеет международными регистрациями №847605 «WELL STROKER», №864142 «WELL MILLER», №824903 «WELL KEY», которым также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 класса МКТУ [6].

Все вышеуказанные знаки включают в свой состав слово «WELL», являющееся частью фирменного наименования Welltec A/S. Российские специалисты, являющиеся потенциальными потребителями товаров и услуг, маркированных знаками заявителя, будут воспринимать обозначение «WELL CUTTER» при маркировке товаров и услуг, как продолжение вышеуказанной серии знаков.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что знак по международной регистрации №1168603 не может восприниматься как прямое указание на вид и свойства части товаров 07 и связанных с ними услуг 37 классов МКТУ.

Поскольку обозначение «WELL CUTTER» не относится к обозначениям, прямо указывающим на вид и свойства определенных товаров, оно, соответственно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно иных товаров 07, 09 и связанных с ними услуг 37 классов МКТУ. Кроме того, все товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, связаны между собой и относятся к буровой технике.

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «WELL CUTTER» в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении всего перечня товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 06.07.2015, отменить решение Роспатента от 04.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168603.