

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 07.02.2012, поданное Flow International Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 998105, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 998105 была произведена 20.03.2009 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 998105 представляет собой словесное обозначение «DYNAMIC WATERJET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DYNAMIC WATERJET» по международной регистрации № 998105, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак характеризует товары 07 класса МКТУ, указывая на их вид и свойства, поскольку словосочетание «DYNAMIC WATERJET» может быть переведено с английского

языка как «функциональная машина для водоструйной обработки» или «динамический водомет».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак приобрел различительную способность в Российской Федерации в результате использования этого знака заявителем до даты его приоритета;
- 2) заявитель является мировым лидером в разработке оборудования и систем водоструйной резки, продает их во многие страны мира, в которых имеет свои торговые представительства и дочерние компании (в Европе – Flow Europe GmbH);
- 3) заявителем была создана в 2001 году система «DYNAMIC WATERJET», позволяющая системам водоструйной обработки производить прямостенные разрезы высокой точности;
- 4) заявителем используется обозначение «DYNAMIC WATERJET» для производимых им машин водоструйной и абразивно-струйной обработки, очистки и формовки материалов;
- 5) товарные знаки «DYNAMIC WATERJET» зарегистрированы на имя заявителя во многих странах мира;
- 6) в России знак «DYNAMIC WATERJET» используется заявителем с 2006 года (осуществлялись поставки товара и его реклама, публиковались статьи о системе «DYNAMIC WATERJET» в специальных брошюрах и в Интернете, система «DYNAMIC WATERJET» была представлена в отраслевых выставках «Металлообработка» в Москве).

С учетом изложенных доводов заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DYNAMIC WATERJET» по международной регистрации

№ 998105 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Заявителем были приложены к возражению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.03.2012, следующие документы:

- аффидевит заявителя [1];
- сведения о заявителе и его истории [2];
- фотография знака «DYNAMIC WATERJET» на станке заявителя [3];
- сведения о товарных знаках на имя заявителя в других странах [4];
- документы о продаже продукции заявителя покупателям в России [5];
- брошюры с рекламой и статьями о системе «DYNAMIC WATERJET» [6];
- публикация в Интернете статьи о системе «DYNAMIC WATERJET» [7];
- реклама системы «DYNAMIC WATERJET» на веб-сайте российского дистрибьютора заявителя [8];
- документы на участие в выставке «Металлообработка – 2006» в Москве и фотографии с этой выставки [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета международной регистрации знака (20.03.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил 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.

Знак по международной регистрации № 998105 представляет собой словосочетание «DYNAMIC WATERJET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое может быть переведено с английского языка, исходя из семантики образующих его слов, как «функциональная машина для водоструйной обработки» или «динамический водомет» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины для гидроабразивной и гидropескоструйной резки, конструктивные детали и запасные части для машин гидроабразивной и гидropескоструйной резки».

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак характеризует данные товары, указывая на их вид и свойства.

Вместе с тем, из представленных заявителем материалов [1 – 9] следует, что он является мировым лидером в разработке оборудования и систем водоструйной резки, и заявленное обозначение используется им на протяжении ряда лет для индивидуализации созданной им в 2001 году и производимой системы «DYNAMIC WATERJET», позволяющей машинам водоструйной и абразивно-струйной обработки производить прямостенные разрезы высокой точности. Знак помещается на данных машинах.

В связи с указанным продукция заявителя, маркированная знаком «DYNAMIC WATERJET», приобрела известность среди потребителей-специалистов в области водоструйной и абразивно-струйной обработки, очистки и формовки материалов, в том числе и в России.

При этом использование данного обозначения на территории Российской Федерации началось уже с 2006 года, то есть до даты приоритета знака, когда стали осуществляться поставки товара и его реклама и публиковаться статьи о системе «DYNAMIC WATERJET» в специальных брошюрах и в Интернете. Станки заявителя и, в частности, система «DYNAMIC WATERJET» были представлены его дочерней компанией (Flow Europe GmbH) на выставке «Металлообработка – 2006» в Москве.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что знак «DYNAMIC WATERJET» приобрел различительную способность в Российской Федерации в результате использования этого знака заявителем до даты его приоритета.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 998105 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.02.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 998105.