

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 11.01.2016 возражение компании Sasol Wax GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 832499 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 832499 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ. Действие данной международной регистрации знака было расширено на территорию Российской Федерации 03.06.2013 (далее – дата территориального расширения).

Знак по международной регистрации № 832499 представляет собой словесное обозначение «HydroWax», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HydroWax» по международной регистрации № 832499, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный знак в переводе с английского языка означает «гидровоск» или «воск на водной основе», в силу чего указывает на вид и свойства части приведенных в международной регистрации знака товаров, а для другой части товаров является ложным относительно их вида и свойств.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.01.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.04.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак «HydroWax» не может быть признан обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров либо вводило бы в заблуждение потребителя относительно их вида или каких-то характеристик, так как данный знак является фантазийным словом, не имеющим строго определенного смыслового значения, и используется исключительно заявителем для индивидуализации производимых им товаров, которые поставлялись в Россию уже в период ранее даты территориального расширения международной регистрации знака.

В возражении также отмечено, что правовая охрана товарным знакам «HydroWax» в отношении соответствующих товаров на имя заявителя была предоставлена во многих странах мира и, в частности, в Европейском Союзе.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HydroWax» по международной регистрации № 832499.

Заявителем были представлены распечатки сведений о товарных знаках «HydroWax» на его имя в различных странах мира [1] и сведения о его деятельности, в том числе копии документов (таможенных деклараций и счетов-фактур), свидетельствующих о поставках товаров, индивидуализируемых рассматриваемым знаком, в Россию, и сведения об объемах таких поставок [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2016, заявитель представил ходатайство об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, только товарами 01 класса МКТУ «*produits chimiques à usage commercial; dispersions et émulsions aqueuses de paraffine; produits imperméabilisants pour le bâtiment*» («химические препараты для коммерческих целей; водные эмульсии парафина и парафиновые дисперсии; гидрофобные препараты для строительных целей») и товарами 04 класса МКТУ «*agglomérants de*

roussière» («протекционные (обеспылевающие) составы») (далее – ограниченный перечень товаров).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (03.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака 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 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 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, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 832499 с датой территориального расширения от 03.06.2013 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита словесное обозначение «HydroWax». Следует отметить, что оно выполнено в одну строку и без пробелов, то есть в одно слово. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно ходатайству заявителя от 11.05.2016, только в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров.

Анализ знака показал, что данное слово в целом не является лексической единицей того или иного иностранного языка (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у него какого-либо определенного смыслового значения, то есть о его фантазийности.

При этом коллегия не располагает какими-либо сведениями об использовании указанного слова либо сходных с ним обозначений различными производителями соответствующих товаров и/или их потребителями в качестве видового наименования либо для описания тех или иных характеристик этих товаров (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»).

Исходя из изложенного, рассматриваемый знак, как фантазийное (изобретенное) слово, никак не может быть признан обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров либо вводило бы в заблуждение потребителя относительно их вида или каких-то характеристик.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что изобретенное слово «HydroWax» составлено из двух лексических единиц английского языка – «Hydro» (в сложных словах имеет значение «вода, водный») и «Wax» («пчелиный воск; ушная сера; восковая фигура; восковая свеча; приступ гнева; ярость; воцить; прибывать (о Луне)» и др.) (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>). Однако слово «Wax» является многозначным (полисемичным), что обуславливает наличие различных возможных

вариантов перевода сочетания указанных слов на русский язык, то есть отсутствие у такого сочетания определенного смыслового значения.

В свою очередь, сочетание этих слов в некоторых из значений действительно может породить у потребителя какие-то ассоциации с продукцией на основе воды и абстрактных составов с применением пчелиного воска либо каких-то искусственных его аналогов и т.п. Однако при восприятии рассматриваемого знака сформулировать какие-либо описательные характеристики для конкретных товаров, приведенных в ограниченном перечне товаров, возможно лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, которыми, напротив, обуславливаются отличие и узнаваемость знака, то есть, собственно, его различительная способность – способность выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует именно о наличии у него различительной способности.

Кроме того, необходимо отметить, что в период ранее даты территориального расширения международной регистрации рассматриваемого знака соответствующая продукция заявителя, индивидуализируемая этим знаком, уже активно поставлялась в Россию в соответствии с документами [2].

При этом товарные знаки «HydroWax» на имя заявителя для этих товаров, согласно документам [1], уже охраняются в различных странах мира и, в частности, Европейском Союзе (№ 008490518).

Изложенные выше обстоятельства в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии у знака «HydroWax» по международной регистрации № 832499 способности индивидуализировать на территории Российской Федерации производимые заявителем товары, приведенные в ограниченном перечне товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 832499 в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques à usage commercial; dispersions et émulsions aqueuses de paraffine; produits imperméabilisants pour le bâtiment» и товаров 04 класса МКТУ «agglomérants de poussière».