


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 23.05.2018 возражение, компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727354, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2016727354 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.07.2016 с конвенционным приоритетом от 20.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

Роспатентом 23.01.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием словесного элемента «HYDRO» в качестве неохрняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HYDRO» является неохрняемым, поскольку в силу своего семантического значения (в переводе с

английского языка означает «водный, воды», см. <http://www.multitran.ru>) не обладает различительной способностью, указывает на свойства (состав) товаров.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии 07.08.2018, заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- словесный элемент «HYDRO» не имеет самостоятельного смыслового значения в английском языке и используется либо как префикс в сложносоставных словах (hydrogen, hydroelectric и др.), либо в сочетании с существительными (hydro soaker), образуя устойчивые словосочетания;

- несмотря на то, что словарь Мультитран, на который ссылается экспертиза, не является официальным академическим словарем, обращение к нему показало, что в сфере пищевой промышленности слово «hydro» самостоятельного значения не имеет, равно как и в таких академических изданиях как Оксфордский, Кембриджский словари и словарь Макмиллана;

- слово «HYDRO» в сочетании с изобразительным элементом, выполненным в виде следа от когтей зверя, являющегося визитной карточкой компании Монстр Энерджи Компани, вызывает ассоциации с неким мифическим персонажем;

- в составе заявленного обозначения слово «HYDRO» подпадает под определение обозначений, которым может быть предоставлена правовая охрана, поскольку для его восприятия требуется рассуждение и домысливание;

- подтверждением охраноспособности слова «HYDRO» в составе заявленного обозначения является отсутствие дискламации этого элемента в ведомствах других стран, в том числе англоговорящих.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2016727354 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием элемента «HYDRO» в качестве охраняемого.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из словарно-справочных источников информации, сведения о

американской заявки на заявленное обозначение, сведения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.05.2016) конвенционного приоритета обозначения по заявке №2016727354 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии с требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде трех объемных неровных полос, имитирующих след от когтей животного, расположенных по диагонали, а также заключенное в параллелепипед с закругленными концами слово «HYDRO», выполненное в оригинальной графической манере. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».


Согласно словарно-справочным материалам (англо-русским словарям, размещенным в сети Интернет на <http://dic.academic.ru>) «HYDRO» является частью сложных слов со значением «гидро», обозначает отношение к воде, например, *hydropathic* (водолечебница), *hydroaeroplane* (гидросамолет), *hydrophobia* (боязнь воды), *hydroxide* (гидроксид). Кроме того, слово «HYDRO» в английском языке образует устойчивые словосочетания с другими словесными элементами, например, *hydro electric station* (гидроэлектростанция), *hydro engineer* (гидроинженер), *hydro power* (гидроэлектроэнергия).

Вместе с тем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении определенного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно безалкогольных напитков. Для сферы производства безалкогольных напитков использование обозначения «HYDRO» в качестве описательного элемента не характерно, в отличие, например, от слова «WATER» (вода).

В этой связи нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «HYDRO» в качестве товарного знака на имя какого-либо одного производителя товаров 32 класса МКТУ может ущемить права других производителей аналогичной продукции и ограничивает возможность его использования в их повседневной хозяйственной деятельности. Иной информации в материалах дела или общедоступных источниках информации не выявлено.

Также необходимо отметить, что из представленных заявителем документов усматривается, что патентные ведомства ряда иностранных государств, среди которых англоговорящие страны (США, в странах Евросоюза, Австралии,

Норвегии, Великобритании, Швейцарии, Чили, Гонконге, Мексике, Новой

Зеландии, Японии) предоставили обозначению «» правовую охрану в качестве товарного знака в целом, что дополнительно свидетельствует об отсутствии восприятия носителями языка слова «HYDRO» в качестве описательного элемента для маркировки безалкогольных напитков.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, у коллегии не имеется оснований для отнесения словесного элемента «HYDRO» к категории неохраемых согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2018, изменить решение Роспатента от 23.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727354.