

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 04.04.2018. Данное возражение подано компанией «TOTAL SA», Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1296593, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «  » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.01.2016 за №1296593 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 04 класса МКТУ на имя «TOTAL SA», Франция (далее – заявитель).

Роспатентом 05.12.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296593 в отношении товаров 04 класса МКТУ с исключением словесных элементов «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» из самостоятельной правовой охраны.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» являются неохраняемыми элементами данного знака на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" обладает различительной способностью как само по себе, так и благодаря его использованию компанией «TOTAL SA»;

- в переводе с английского языка "age resistance" - "возрастная устойчивость, долговечность, сопротивление старению", "technology" - "технология". В целом фразу "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" можно перевести как "технология сопротивления времени" или "технология сопротивления старению". Данная фраза не является описательной, поскольку она не описывает вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товара, а также не является общепринятым символом или термином в области деятельности заявителя. Не существует общепринятого названия какой-то конкретной технологии, которая сопротивляется старению или времени, это скорее звучит как фантазийное название;

- компания «TOTAL SA» является одной из ведущих компаний в мире по добыче нефти и газа, переработке нефтепродуктов, углеводородного сырья, нефтехимии, транспортировке и доставке сырья потребителям, а также ведущей компанией по производству моторных масел для автомобилей и промышленности, присадок и топлива;

- одним из самых последних достижений компании «TOTAL SA» являются моторные масла «TOTAL QUARTZ» с технологией защиты от износа, которая получила название "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY". Данные масла начали производиться с начала 2015 г.;

- технология "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" является изобретением и

инновацией компании «TOTAL SA». Данная технология направлена на защиту двигателя автомобиля с целью продления его срока службы. В основе технологии лежит усиление связей между молекулами масла, что позволяет сохранять его устойчивость к окислению, а это, в свою очередь, гарантирует надежную защиту двигателя в течение всего срока использования масла;

- презентация моторных масел «TOTAL QUARTZ» с данной технологией прошла также в начале 2015 г. Были запущены на телевидении и в Интернете рекламные ролики, в том числе и на территории Российской Федерации;

- название данной технологии "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" придумано и используется исключительно компанией «TOTAL SA» для своих моторных масел, о чем свидетельствует поиск в любой поисковой системе в Интернете, поскольку ссылки, выдаваемые поисковыми системами, отсылают только к сайтам и продукции заявителя. Более того, маловероятно, что кто-то дал бы описание своему продукту "моторное масло" или "смазочные материалы" как содержащему «технологии сопротивления времени», что также доказывает, что эта комбинация слов изобретена;

- факт исключительного использования данной технологии и словосочетания "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" компанией «TOTAL SA» доказывает наличие регистраций данного комбинированного обозначения по всему миру, включая страну происхождения Францию и Европейский союз, с предоставлением правовой охраны словосочетанию "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY". Только в двух странах (США и ЮАР) правовая охрана была предоставлена с дискламацией слова "TECHNOLOGY", и то, потому что это англоязычные страны;

- в статье 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности говорится, что «каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье», Поскольку органы экспертизы других стран, проводящие экспертизу по абсолютным основаниям, сочли возможным предоставить охрану рассматриваемому комбинированному обозначению без дискламации всех словесных элементов,

представляется, что и подход российского патентного ведомства не должен быть иным.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296593 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ с включением словесных элементов "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" в качестве охраняемых элементов знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 05.12.2017 г. о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" по международной регистрации № 1296593 - на 3 л.;
2. Распечатки из словарей - на 4 л.;
3. Распечатки с официального сайта компании TOTAL SA - на 30 л.;
4. Распечатка кадров из рекламных роликов - на 13 л.;
5. Распечатка из поисковой системы www.google.ru - на 3 л.;
6. Копии свидетельств о регистрации знака "AGE RESISTANCE TECHNOLOGY" в разных странах - на 48 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (28.01.2016) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.



Знак по международной регистрации №1296593 «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «AGE», «RESISTANCE», «TECHNOLOGY», помещенных один под другим на трех горизонтальных полосах. Указанные полосы разделены вертикальной белой чертой таким образом, что первые буквы «А», «R», «Т» слов «AGE», «RESISTANCE», «TECHNOLOGY» отделены от иных частей данных слов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику знака по международной регистрации и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Словесные элементы знака по международной регистрации №1296593, несмотря на оригинальное композиционное построение и графическую проработку, однозначно прочитываются как «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY».

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «AGE» переводится с английского языка как «возраст; старость; совершеннолетие; поколение; век; эпоха; эра; срок службы; долгий срок; вечность; период; годы», словесный элемент «RESISTANCE» переводится с английского языка как «противодействие; сопротивляемость; резистор; противление», словесный элемент «TECHNOLOGY» переводится с английского языка как «техника; технические и прикладные науки; технология; специальная терминология; технические науки; прикладные науки; технологические науки». Таким образом, в целом фразу «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» можно перевести с английского языка как «технология возрастной устойчивости», «технология возрастной сопротивляемости», «технология сопротивления времени» (указанное значение приводится в самом возражении).

Таким образом, словосочетание «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» создает представление о технологии, позволяющей нивелировать временные (возрастные) изменения, продлить срок службы, удлинить период использования чего-либо.

Правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров «industrial oils and greases; lubricants; liquid, solid and gaseous fuels; carburants; non-chemical additives for lubricants, fuels and motor fuels» («промышленные масла и смазки; смазочные материалы; жидкие, твердые и газообразные виды топлива; топливо; нехимические добавки для смазочных материалов, топлива и моторного топлива») 04 класса МКТУ.

С учетом семантики обозначение «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» характеризует товары 04 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации, путем указания на их назначение, а именно применение данных масел, химических добавок и т.д. позволит, в частности, удлинить период использования двигателя автомобиля, снизить износ его деталей, позволит защитить двигатель в течение всего срока использования.

Указанный вывод подтверждается доводами самого возражения, в котором содержится информация о том, что «одним из последних достижений компании «TOTAL SA» являются моторные масла «TOTAL QUARTZ» с технологией защиты от износа», которая получила название «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY». Данная технология направлена на защиту двигателя автомобиля с целью продления срока его службы».

Тот факт, что «обозначение «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» придумано и используется исключительно компанией «TOTAL SA», не отменяет факта описательности данных словесных элементов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что знак по международной регистрации №1296593 включает в свой состав словесные элементы «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY», которые указывают на свойства товаров 04 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации. Вместе с тем, на основании пункта 1

статьи 1483 Кодекса данные словесные элементы могут быть включены в состав знака как неохраняемые элементы знака. В связи с изложенным, соответствующий вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 05.12.2017, следует признать правомерным.

Заявителем представлены документы (3-5), которые, с его точки зрения, доказывают приобретение знаком по международной регистрации №1296593 дополнительной различительной способности. В отношении данных материалов необходимо отметить следующее. Большинство документов (3) содержат сведения о деятельности компании заявителя безотносительно выпуска товаров под обозначением «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY». Единичные документы (3, 4), в которых упоминается рассматриваемое обозначение выходят за дату приоритета знака по международной регистрации №1296593 или исполнены на английском языке. Результаты поискового запроса по словесному элементу «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» на сайте www.google.ru (5) не относятся к территории Российской Федерации. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленные документы не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании



обозначения заявителем для индивидуализации товаров 04 класса МКТУ, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для вывода о приобретении знаком по международной регистрации №1296593 дополнительной различительной способности на территории Российской Федерации и, следовательно, для включения элементов «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» в состав знака по международной регистрации №1296593 в качестве охраняемых элементов знака.

Довод о том, что регистрации знака по международной регистрации №1296593 без исключения словесных элементов «AGE RESISTANCE TECHNOLOGY» из охраны на территории других стран свидетельствуют об их охраноспособности, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской

редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, проверка знака по международной регистрации №1296593 на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2017.