

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.02.2015, поданное Тонг Синг Ко., Лтд., Тайланд (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739480, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012739480 на имя

drydy®

заявителя 14.11.2012 было подано комбинированное обозначение , представляющее собой словесный элемент «drydye», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «e» выполнена в оригинальной графике.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 18.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739480. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что «заявленное обозначение «drydye» представляет собой слитное написание двух слов «dry-dye» to dye (a fabric) by using a nonaqueous solvent (as petroleum naphtha), см. сайты <http://www.merriam-webster.com/dictionary/dry-dye>; http://useful_english.enacademic.com/199958/dry-dye;

<http://slovar-vocab.com/english/websters-international-vocab/dry-dye-8491297.html>), которое в данном случае означает, что при производстве продукции применялась технология безводного окрашивания текстиля».

Таким образом, заявленное обозначение характеризует товары, в том числе указывает на их свойства.

Кроме того, экспертиза отметила, что представленные заявителем 29.07.2014 дополнительные материалы не способны преодолеть основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012739480, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2015 поступило возражение и дополнительные материалы к нему от 02.09.2015, 03.09.2015, 13.11.2015, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «drydye» впервые было введено в гражданский оборот именно заявителем. Согласно сведениям из сети Интернет «drydye» - это оригинальное название технологии, разработанной заявителем. Технология существует в режиме «НОУ- ХАУ», иные производители, кроме заявителя, ее не используют. В сети Интернет отсутствует информация, указывающая на каких-либо иных лиц, кроме заявителя, осуществляющих производство по данной технологии;

- заявитель активно использует обозначение «drydye», в том числе при производстве ткани для одежды для известной компании ADIDAS. Основная часть продукции компании ADIDAS с использованием обозначения «drydye» продается на рынке Юго-Восточной Азии, но многие модели реализуются и в России;

- сайт Meriam-Webster, на который ссылается экспертиза, указывает, что «dry-dye» означает «окрасить (ткань) с использованием неводного растворителя (как петролейной нефти)» (to dye (a fabric) by using a nonaqueous solvent (as petroleum naphtha)). При этом словарь не приводит более подробного описания, а также источников появления данного словосочетания;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ заявленного перечня не воспринимается потребителем как элемент, прямо указывающий на свойство товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739480 в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ заявленного перечня.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- материалы из сети Интернет, содержащие сведения о технологии «drydye» – [1];
- копия Соглашения о неразглашении информации, заключенного между Tong Siang Co., Ltd., Тайланд, и ADIDAS SOURCING LIMITED, с переводом на русский язык – [2];
- проспект Yeh Group с переводом на русский язык – [3];
- сведения из сети Интернет об участии в выставке ISPO Munich с фотографиями – [4];
- фотографии продукции – [5];
- публикация в шведском журнале с упоминанием технологии DryDye для альпинистской одежды – [6];
- распечатки с сайта DyeCoо о продукции Adidas с переводом на русский язык – [7];
- распечатки с официального сайта Adidas Group <http://blog.adidas-group.com/2013/06/one-million-yards-of-water-saving-drydye-fabric-and-counting/> с переводом на русский язык – [8];
- распечатка страницы российского Интернет-магазина Adidas – [6];
- распечатка онлайн-словаря Meriam Webster – [10];

drydye 

- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 010858637, №11619600, №11619599, №5623793, зарегистрированных в других странах – [11];
- копия Договора о переуступке с переводом на русский язык – [12];
- копия Договора на эксклюзивные поставки и совместный маркетинг – [13];
- сведения из сети Интернет – [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2012) подачи заявки №2012739480 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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.

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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

drydye 

, представляющее собой словесный элемент «drydye», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «e» исполнена в оригинальной графике.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам» и товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Словесный элемент рассматриваемого знака представляет собой единое слово «drydye». При этом, поскольку его значение не найдено в общедоступных словарно-справочных источниках, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Анализ информации, размещенной на указанных экспертизой сайтах, показал, что словари дают значение обозначения dry-dye (состоящего из двух отдельных слов «dry» и «dye»), которое в переводе на русский язык может означать «сухой краситель» (сайт <http://www.merriam-webster.com/dictionary/dry-dye>); либо «сушить краску», либо «окрашивать (ткань) при помощи неводного растворителя» (сайты http://useful_english.enacademic.com/199958/dry-dye); <http://slovar-vocab.com/english/websters-international-vocab/dry-dye-8491297.html>).

Смысл указанного обозначения может иметь целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и вызывает различные ассоциации у российского потребителя. Например, можно предположить, что «dry-dye» - это сухой (порошковый) краситель, который перед тем как окрасить ткань, необходимо развести водой, либо это краситель, который наносится по-сухому на сырую ткань и т.д.

При этом следует отметить, что на указанных сайтах информации о том, что заявленное обозначение «drydye» представляет собой название определенной технологии, включающей в себя определенный набор последовательных операций, отсутствует.

Кроме того, анализ ведений сети Интернет также не выявил информации об использовании обозначения «drydye» различными изготовителями.

С учетом изложенного, очевидно, что заявленное обозначение «drydye» применительно к заявленным товарам не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров (ткани, текстильные изделия, обувь, одежда, головные уборы).

Коллегией также было принято во внимание, что заявителю – Tong Siang Co., Ltd.,

drydye 

Тайланд, принадлежат исключительные права на знаки по свидетельствам № 010858637 (с приоритетом от 04.05.2012), №11619600 (с приоритетом от 14.08.2014), №11619599 (с приоритетом от 21.03.2014), №5623793, зарегистрированные в ОНІМ, Китае, Японии в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ [11]. Данная информация подтверждает мнение коллегии о том, что обозначение «drydye» не воспринимается как характеризующее заявленные товары.

Кроме того, коллегией приняты во внимание представленные заявителем материалы, согласно которым «DryDye» - это запатентованная технология окраски ткани, принадлежащая заявителю [2].

Заявленное обозначение года начало использоваться заявителем с июля 2012. Так, согласно Договору на эксклюзивные поставки и совместный маркетинг [13] заявитель осуществлял поставку ткани под обозначением «DryDye» Адидас Интернэшнл Трейдинг БВ.

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2015, отменить решение Роспатента от 18.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739480.