

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 22.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Общество с ограниченной ответственностью «Selvin», Республика Беларусь, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225950, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 15.08.2014 за №1225950 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1225950 представляет собой словесное обозначение **Washing Tone**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 21.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225950. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1225950 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Знак по международной регистрации состоит из двух лексических единиц английского языка: слова «Washing» (wasing - мытье, стирка) и слова «Tone» (tone – тон (цвета), оттенок), см. словарь Мультитран, которые применительно к заявленным товарам 03 класса МКТУ указывает на их свойства и назначение. При этом экспертиза учитывала, что под обозначением «Washing Tone» заявитель производит целую линейку моющих средств для стирки и полоскания белья, в частности, «Washing Tone Роскошный черный», «Washing Tone Яркость цвета», «Washing Tone Ослепительно белый».

Кроме того, экспертиза отмечает, что обозначение «Washing Tone» является фонетически сходным с географическим наименованием столицы Соединенных Штатов Америки – городом Вашингтоном (Washington – Вашингтон, столица США, см. Яндекс-словари). Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, вызвав у потребителя ассоциации с американским происхождением товаров, что не соответствует действительности, поскольку место нахождения заявителя – Белоруссия.

В поступившем 22.08.2016 в Роспатент возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 21.04.2016, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «Washing Tone» представляет собой фантастичное словосочетание, которое не имеет однозначной семантики (с учетом многозначности слов «Washing» и «Tone»), в связи с чем в переводе на русский язык может означать, например: «моющий тон», «настроение очищения» и, следовательно, знак по международной регистрации №1225950 соответствует пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса;

- что касается несоответствия знака по международной регистрации №1225950 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает, что обозначение «Washing Tone», выполненное в два слова, рядовым потребителем, не владеющим в достаточной мере английским языком, не вызовет ассоциации с городом Вашингтон, представляющим собой одно слово;

- слово Washington имеет различные смысловые значения и, соответственно, не может быть однозначно воспринято потребителями как указание на место производства

товаров. Согласно данным Википедии Washington - это фамилия, имя и наименование различных географических объектов. Таким образом, знак по международной регистрации №1225950 не может вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товаров;

- заявитель также отмечает, что правовая охрана обозначению «Washing Tone» была предоставлена на территории Украины и Казахстана, а также на имя заявителя на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку «Clean Tone» по международной регистрации №1223703.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225950 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из электронных словарей сведений о значении слов washing и tone;
2. Распечатки из Википедии сведений о значении слова Вашингтон (Washington);
3. Распечатки из Википедии сведений о городе Вашингтон (Washington);
4. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе (ООО «Сэльвин») и выпускаемой продукции;
5. Сведений о международной регистрации №1223703.

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

С учетом даты приоритета (15.08.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1225950 включает в себя вышеупомянутый 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 (3) 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 3(1) 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.

Согласно подпункту 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 **Washing Tone** по международной регистрации

№1225950 – (1) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «Préparations de blanchiment et autres substances lessivielle; poudres de lavage; détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; préparations lessivielle, y compris sous forme de liquides, gels, poudres, pastilles; assouplissants; détachants pour tissus; préparations pour l'amélioration de la qualité de tissus pour la lessive; savons / Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; стиральные порошки; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; жидкие моющие препараты, в том числе в виде гелей, порошков, таблеток; препараты для смягчения белья при стирке; средства для выведения пятен; препараты для улучшения качества тканей; мыла».

Анализ знака по международной регистрации №1225950 на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- слово «Washing» в переводе с английского языка означает: мытье, стирка, размытие, размывание, обмылки, тонкий слой (металла, краски), употребляемый для стирки, см. сайт <http://www.multitran.ru/>,

- слово «Tone» - в переводе с английского языка имеет значения: звук, характер, стиль, общая атмосфера, обстановка, элегантность, оттенок, градация тонов, интонация (голоса) и др., см. сайт <http://www.multitran.ru/>.

Несмотря на то, что слово «Washing» имеет много значений, одним из них, действительно, является «употребляемый для стирки», которое само по себе может указывать на свойство и назначение заявленных товаров.

Вместе с тем совместное использование слов «Washing» и «Tone» в сочетании придает всему заявленному обозначению неоднозначное для российского понимания смысловое значение.

Семантика заявленного обозначения с учетом многозначности слов «Washing» и «Tone» может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, вызывающих различные ассоциации у российского потребителя.

Таким образом, применительно к заявленным товарам обозначение «Washing Tone» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров.

Коллегией также принято во внимание, что обозначение «Washing Tone» зарегистрировано в других странах в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также то, что на имя заявителя на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку **Clean Tone** по международной регистрации №1223703 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного знак по международной регистрации №1225950 соответствует положениям, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака по международной регистрации №1225950 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше обозначение «Washing Tone» состоит из двух лексических единиц английского языка.

С учетом семантики слов «Washing» и «Tone», заявленное обозначение в целом не несет информации относительно изготовителя товаров и, следовательно, само по себе не является ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя и товаров.

Таким образом, знак по международной регистрации №1225950 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное коллегия не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №1225950 несоответствующим требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем ему может быть предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2016, отменить решение Роспатента от 21.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225950 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.