

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Воронеж-Аква», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712399 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение **Aqua solutions** по заявке №2020712399, поданной 12.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09, 11 и услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.10.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712399. 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 состоит только из элемента «Aqua Solutions» (aqua solutions в переводе с английского языка на русский язык означает «водные растворы» (водный раствор - раствор, в котором растворяющим агентом служит вода. Вода растворяет многие поляризованные вещества, то есть ионные и ковалентные соединения с молекулярными диполями, поскольку молекулы воды сами обладают полярностью, причем атомы водорода заряжены отрицательно. Они проявляют тенденцию скапливаться у положительных ионов (сольватация), что создает в растворе благоприятные энергетические условия, см. Научно-технический энциклопедический словарь), который не обладает различительной способностью, указывает на состав и назначение заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 22.10.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Aqua solutions» представляет собой словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита, которое в переводе с английского и французского языков может иметь различные, в том числе фантазийные значения, например, аквамариновые решения; решения цвета морской волны; зеленовато-синие растворы; водные решения; водяные решения; водные урегулирования. При этом на английском языке словосочетание «водные растворы» имеет другие варианты написания, отличные от заявленного обозначения, например, «aqueous solutions», «water solutions», «watery solutions», а слово «Aqua» имеет различные переводы с английского языка, например, сине-зеленый цвет, цвет морской волны;

- таким образом, обозначение «Aqua solutions» обладает различительной способностью, не содержит прямого указания на состав и назначение заявленных товаров и услуг. Данные выводы также подтверждаются выводами, изложенными в Заключении специалистов от 01.10.2020, подготовленном специалистами Института лингвистических исследований Российской академии наук Козловской Н.В. и Кузнецовой И.Е.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020712399 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено Заключение специалистов от 01.10.2020, подготовленное специалистами Института лингвистических исследований Российской академии наук Козловской Н.В. и Кузнецовой И.Е. – [1].

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил №644/261 членами коллегии были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, а именно в отношении товаров и услуг, не связанных с водными растворами, заявленное обозначение является ложным.

Ознакомившись с данным основанием, на заседании коллегии, состоявшемся 17.12.2020, заявитель отметил, что поскольку словесный элемент является фантазийным, то в отношении заявленных товаров и услуг не будет вводить потребителя в заблуждение относительно их свойств и назначения. Данное мнение было отражено в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.01.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2020712399 представляет собой словесное обозначение **Aqua solutions**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020712399 испрашивается в отношении товаров и услуг:

- 01 класс МКТУ – *антинакипины; антиоксиданты для производства косметики; антискалант; антифризы; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; барий; бариты; бром для химических целей; вещества для умягчения воды; вода дистиллированная; глицерин для промышленных целей; диспергаторы для нефти; добавки химические для буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; ионообменники [препараты химические]; кислота лимонная для промышленных целей; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота хлористоводородная; кислота щавелевая; [пероксид водорода для промышленных целей; препараты против накипи; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; соли аммиачные; соли аммония; сорбент полимерный; углеводы; флокулянты; химикаты для очистки воды; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты промышленные; хлорид алюминия; щелочи;*

- 07 класс МКТУ – *биореакторы с плавающей загрузкой (mbbr); выпарные установки; декантерные центрифуги; декарбонизаторы; затворы для гидросооружений с электроприводом; мембранный биореактор; мембранные установки для дегазации воды; насосные станции; установки аэрации; установки ввода реагентов; установки дозирования реагентов и поддержания рН; установки выпаривания; установки для обеззараживания воды; установки мембранной биологической очистки; установки механической фильтрации воды; установки микрофильтрации; установки нефтеулавливающие; установки обезвоживания осадков; установки обратного осмоса; установки осветления воды; установки очистки воды; установки очистки воды методом ионного обмена; установки пескоулавливающие; установки прессования твердых отходов; установки приготовления растворов из сухих и жидких продуктов mixline; установки промывки оборудования; установки промывки песка; установки разделения водных растворов методом обратного осмоса; установки разложения органических веществ; установки растворения воздуха; установки реагентной обработки воды; установки реагентной обработки*

жидких сред; установки реверсивного электродиализа; установки транспортирования твердых отходов; установки ультрафильтрации; установки ультрафиолетовой стерилизации; установки умягчения воды; установки фильтрации воды; установки флотационные; устройство фильтрации (решетки); установки всасывающие промышленные; установка освещения воды; установки для минерализации питьевой воды; установка электродеионизации; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры сорбционные; элементы сменные для фильтровальных машин;

- 09 класс МКТУ – аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты коммутационные электрические; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для определения плотности соляных растворов; гальванометры; гигрометры; гидрометры; денсиметры; денситометры; зонды для научных исследований; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; пробки-указатели давления для клапанов; расходомеры; спектрографы;

- 11 класс МКТУ – аппараты сушильные; баини для дистилляции; блоки картриджных фильтров; гидроциклоны; держатели фильтрующих элементов; колонны дистилляционные; колонны для фильтров с зернистой загрузкой; нефтеловушки; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; сорбционные фильтры; скорый фильтр с двухслойной загрузкой; смесители статические и механические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; устройства для образования вихревого движения воды; н/он-фильтры; па-катионитовые фильтры; фильтры для питьевой воды; фильтры смешанного действия; флотаторы; элементы фильтрующие полипропиленовые;

- 35 класс МКТУ – агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам

организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;

- 37 класс МКТУ – бурение скважин; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;

- 42 класс МКТУ – анализ воды; анализ химический; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; исследования в области бактериологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги «облачных» вычислений; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации (см. Универсальный англо-русский словарь на сайте <https://dic.academic.ru/>, <https://wikipedia.org/>) словосочетание «Aqua solutions» в переводе с английского языка на русский язык означает водные растворы.

При этом, несмотря на то, что слово «Аqua» многозначно, восприятие данного словесного элемента именно в его основном значении «вода», наиболее известно российскому потребителю, благодаря широкому использованию в речи, в частности, в слове aqua park (водный парк).

В этой связи довод заявителя относительно того, что российский потребитель вряд ли сможет воспринимать заявленное обозначение в значении «водные растворы», не может быть признан убедительным.

С учетом изложенного словесный элемент «Aqua Solutions» применительно к заявленным товарам, представляющим собой различные виды водных растворов, или использующих водные растворы и услугам, связанных с данными товарами, будет восприниматься потребителем как, характеризующий товары и услуги, указывая на их назначение и свойство.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «Aqua Solutions», он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В случае, когда заявленные товары, содержащие маркировку данным обозначением, не содержат в качестве ингредиента «водные растворы» и услуг, не связанных с такими товарами, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания состава и назначения товаров и услуг на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного заявителем Заключение [1], то данное заключение не может повлиять на выводы коллегии, поскольку является мнением двух лиц, не являющихся специалистами в области интеллектуальной собственности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2020, изменить решение Роспатента от 22.10.2020 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020712399 с учетом дополнительных оснований.