

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 30.03.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАКЛУБ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758187, при этом установила следующее.



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Регистрация комбинированного обозначения « » по заявке № 2018758187 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.12.2018 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 11, части заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ с указанием словесных элементов

«АКВА», «КЛУБ» и «СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ», а также элементы «АКВА» и «КЛУБ» (где «Аква» – первая часть сложных слов со значением «относящийся к воде, «Клуб» – добровольное сообщество лиц, компаний, организаций, члены которого объединились на основе общих интересов) являются неохраноспособными элементами обозначения, элементы «АКВА» и «КЛУБ» являются видовым наименованием организации.

Также в заключении указано, что регистрация обозначения, включающего словесный элемент «СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ», в отношении товаров и услуг, не относящихся к системам очистки воды, способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- элемент «АКВА КЛУБ» заявленного обозначение не подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- такого наименования предприятия как «АКВА КЛУБ» не существует;
- сочетание слов «АКВА» и «КЛУБ» является лексически связанным, является понятным российскому потребителю;
- необходимость оценки сочетания «АКВА КЛУБ» в целом подтверждается судебной практикой.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758187 в отношении

всех заявленных товаров и услуг с включением элемента «АКВА КЛУБ» в состав товарного знака в качестве охраняемого.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 30.06.2020, заявителем заявлено ходатайство об ограничении объема притязаний по возражению, а именно, об отказе в оспаривании решения Роспатента от 29.11.2019 в части выводов, сделанных в рамках применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сформулирована просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении того перечня товаров и услуг, который указан в оспариваемом решении, с включением в правовую охрану элемента «АКВА КЛУБ».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.12.2018) поступления заявки № 2018758187 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ» по заявке № 2018758187 является комбинированным, включает элементы «АКВА» и «КЛУБ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, между которыми помещен графический элемент в виде стилизованного изображения капли воды. Под указанной

комбинацией размещены слова «СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ», выполненные в две строки буквами русского алфавита стандартным шрифтом небольшого размера. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, белый, голубой, черный.

Как следует из оспариваемого решения элементы «СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ» заявленного обозначения представляют собой указание вида/свойств/назначения товаров 11 класса МКТУ, а также услуг 35 и 37 классов МКТУ, связанных с производством средств очистки воды и аксессуаров к ним, а также с продвижением этих товаров, ремонтом и обслуживанием. В связи с указанным названные элементы не соответствуют подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют часть заявленных товаров и услуг. Для иной части заявленных товаров и услуг, которые никоим образом не относятся к производству названных товаров или услугам, связанным с этими товарами, эти элементы являются ложным указанием, не соответствуют подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение не содержит доводов, опровергающих данные выводы экспертизы.

Согласно уточнению, заявленному 30.06.2020, заявитель оспаривает предоставленный объем правовой охраны только в части указания элементов «АКВА» и «КЛУБ» в качестве неохраняемых.

Слово «АКВА» (лат. Aqua) буквально означает «вода» и, действительно, часто используется как часть сложных слов в значении «относящийся к воде, связанный с водой».

Словесный элемент «КЛУБ» означает «собрание, постоянное общество, которое собирается в особом помещении, для беседы и увеселений» (Толковый словарь Даля, <http://academic.ru>).

Словесный элемент «АКВА КЛУБ» рассматриваемого обозначения не является единой лексической единицей, согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации.

Вместе с тем коллегия отмечает, что названные части заявленного обозначения выполнены одним шрифтом и формируют новое обозначение, в котором эти части взаимосвязаны. Иными словами, в данном случае, важным является их сочетание.

Смыслоное восприятие заявленного обозначения, определяемое совокупностью указанных частей, способно порождать разнообразные ассоциации, например: «общество любителей воды» либо «собрание людей для обсуждения вопросов, связанных с водой» либо «общественная организация, курирующая вопросы, связанные с водой» (при этом это могут быть вопросы охраны водных ресурсов или использования воды в бассейнах, или вопросы особенностей товаров для использования на воде, вопросы водоснабжения и проч.). Указанное никоим образом не позволяет установить определенный вид предприятия, называемый обозначением «АКВА КЛУБ».

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе/лице, оказывающем услуги, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания элементов «АКВА КЛУБ» заявленного обозначения описательными, необходимыми для использования различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных заявленным товарами и оказании однородных услуг в гражданском обороте, поскольку сочетание «АКВА КЛУБ» не является прямым указанием на вид, свойства, назначение, качество или какие-либо определенные характеристики товаров и услуг 11, 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758187.

Кроме того, наименование «АКВА КЛУБ» заявленного обозначения воспроизводит фирменное наименование заявителя, область деятельности которого включает химический анализ воды, расчет и подбор оборудования, продажу оборудования, монтаж бытовых систем очистки воды, монтаж промышленных

систем водоподготовки, сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию систем водоочистки, замену фильтрующей среды (наполнителя), замена фильтрующих элементов (картриджей), шеф монтаж и пуско-наладочные работы, доставку реагентов (таблетированная соль, гипохлорит и т.д.).

Таким образом, следует заключить, что наименование «АКВА КЛУБ», действительно, вызывает ряд ассоциаций с деятельностью заявителя, но, вопреки доводам экспертизы, не является указанием «видового наименования организации», а также не указывает на вид и назначение товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2020, изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758187.