

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.12.2021 возражение, поданное Публичным акционерным обществом "Газпром нефть", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020734918, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020734918, поступившей 06.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «оранжевый, серый».

Роспатентом 02.08.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020734918 в отношении всех товаров и услуг, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «HYDROMOD» является не охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладает различительной способностью. Словесный элемент «HYDROMOD» - в переводе с английского языка «гидромодуль» - средний расход оросительной воды (в л) на 1 га посевов

сельскохозяйственной культуры за 1 с. Зная гидромодуль и площадь орошаемого участка, можно определить потребление им воды на 1 полив и весь поливной период. Гидромодуль дает возможность сопоставить расход воды источника орошения с потребностями в ней сельскохозяйственных растений и составить план водопользования. См. сайты сети Интернет:

<https://translate.google.ru/?ui=tob&sl=auto&tl=ru&text=hydromod&op=translate>,

Большой Энциклопедический словарь. 2000,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/102434>. Гидромодуль (гидравлически модуль) -

это один из вспомогательных элементов чиллера, предназначенный для транспортировки теплоносителя от чиллера к фанкойлам и обратно. Основу чиллера составляет накопительный бак и циркуляционный насос. Гидромодуль осуществляет функции подачи воды в чиллер, забора отобранной в цикле жидкости и регулирования давления. Гидромодуль состоит из: 1) самовсасывающего циркуляционного насоса, поддерживающего давление жидкости (вода или раствор этиленгликоля), осуществляет ее циркуляцию; 2) расширительного бака (гидроаккумулятора). Служит для компенсации температурного расширения и сжатия теплоносителя; 3) буферного накопителя; 4) автоматической системы управления для контроля работы гидромодуля, а так же подачи предупреждающих сигналов и аварийного отключения; 5) запорной арматуры (см. http://www.topclimat.ru/publications/chto_takoe_gidromoduli.html, <http://www.xiron.ru/content/view/31691/192/>);

- словесный элемент «гидромодуль» используется различными производителями как описательный, характеризующий производимые товары (см.

http://www.topclimat.ru/goods/samsung_dvm_s_am_160_fnb.html,

http://www.topclimat.ru/goods/bluebox_psm130.html,

http://www.topclimat.ru/goods/termomash_gm_50_nm32_12fe.html);

- исходя из вышесказанного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 01, 40 классов МКТУ, как способное вводить

потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и услуг на основании положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.08.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:


- элемент «HYDROMOD» представляет собой единое неделимое слово, смысловое значение которого должно анализироваться в целом;
- элемент «HYDROMOD» заявленного обозначения не является лексической единицей, указывающей на товар или услугу, отсутствует в лексических и терминологических словарях русского и иностранных языков, не имеет какого-либо конкретного определения, следовательно, является фантазийным;
- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг товаров 01 класса МКТУ «продукты химические, смолы необработанные синтетические, материалы необработанные пластические» и т.д. и услуг 40 класса МКТУ «обработка, переработка, очистка материалов»;
- «гидромодуль» нельзя считать переводом слова «HYDROMOD», так как переводчик подобрал возможный перевод слова без ссылок на значения слова, примеры использования и другие характеристики. Например, при вводе в поле переводчика несуществующего слова «HYDROPUL» в поле перевода появляется слово «гидропуль». Тем не менее, такого слова не существует. Аналогично, слово «HYDROMOD» отсутствует в таких словарях, как «Oxford Learner's Dictionaries API», «Merriam-Webster Dictionary», «Collins Dictionary», «Cambridge Dictionary»;
- указанные значения слова «гидромодуль» никак не связаны с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, так как указывают на: (1) единицу измерения, определяющую средний расход оросительной воды и (2) вспомогательный элемент чиллера (аппарат для охлаждения жидкости, которая используется в качестве теплоносителя систем кондиционирования). Заявленные товары и услуги относятся к химическим продуктам, очистке материалов, нефтепродуктов;


- неизвестность семантики элемента «HYDROMOD» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг препятствует формированию у потребителей определенного смыслового значения, то есть требует дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций;


- возможное сходство частей словесного элемента заявленного обозначения с известными лексическими единицами не может служить мотивом для отказа в регистрации;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации приведена информация об охраняемых товарных знаках, в название

которых включен элемент «HYDRO»:  по свидетельству № 832376, приоритет от 12.04.2021, правообладатель: А.В. Воробьев,

 по свидетельству № 180425, приоритет от 15.04.1997, срок действия срок 15.04.2027, правообладатель: «Хидро-Экс Интернациональ А/С»,

 по свидетельству № 556081, приоритет от 18.10.2013, правообладатель: ООО Производственно-коммерческая фирма "Ниагара",

 по свидетельству № 569555, приоритет от 09.04.2014, правообладатель: ПАО "Газпром нефть" и т.д.;

- экспертизой не установлено, какие именно элементы заявленного обозначения являются ложными или вводят потребителя в заблуждение. Даже если предположить, что к таким элементам относится «HYDROMOD», то он будет восприниматься потребителем как фантазийный, лишенный какой-либо семантики по отношению к заявленным товарам и услугам.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить поступившее 02.12.2021 возражение, отменить решение Роспатента от 02.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020734918 в отношении заявленных товаров 01 и услуг 40 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- результаты поисковой выдачи в браузерах «Яндекс» и «Гугл Хром» по запросу «HYDROMOD» - [1];
- переводы слов «HYDRO» и «MOD» - [2];
- примеры охраняемых в Российской Федерации товарных знаков, включающих элемент «HYDRO» - [3];
- результаты поисковой выдачи по запросу «HYDROMOD» в онлайн-словарях - [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.07.2020) заявки № 2020734918 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение по заявке № 2020734918 является комбинированным, состоит из квадратной рамки, буквенного элемента «St» и словесных элементов «Selectum», «HYDROMOD», выполненных буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «оранжевый, серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано на неохраноспособность словесного элемента «HYDROMOD», отсутствие у него различительной способности, и способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения всех заявленных товаров 01 и услуг 40 классов МКТУ.

Экспертиза исходила из того, что словесный элемент «HYDROMOD» - в переводе с английского языка на русский язык означает «гидромодуль» - средний расход оросительной воды (в л.) на 1 га посевов сельскохозяйственной культуры за 1 с. Гидромодуль дает возможность сопоставить расход воды источника орошения с потребностями в ней сельскохозяйственных растений и составить план водопользования. Также экспертизой указано, что «гидромодуль (гидравлический модуль)» - это один из вспомогательных элементов чиллера, предназначенный для транспортировки теплоносителя от чиллера к фанкойлам и обратно. Основу чиллера составляет накопительный бак и циркуляционный насос. Гидромодуль

осуществляет функции подачи воды в чиллер, забора отобранной в цикле жидкости и регулирования давления.

Вместе с тем, согласно данным электронных словарей <https://translate.google.ru>, <https://www.translate.ru/>, <https://translate.academic.ru> элемент «HYDROMOD» переводится как «гидромод», «гидромодник», то есть не имеет однозначного перевода в качестве слова «гидромодуль». Анализ словарей [4] показал, что слово «HYDROMOD» не найдено. При этом согласно данным словаря <https://www.translate.yandex.ru/dictionary/ru> слово «гидромодуль» в английском языке означает «hydromodule». Таким образом, однозначного перевода слова «HYDROMOD» в качестве «гидромодуль» не существует.

Следовательно, смысл элемента «HYDROMOD» в латинском написании не очевиден и требует домысливания.

Вместе с тем, «гидромодуль» согласно общедоступным словарям (см. <https://dic.academic.ru/>) означает: (от Гидро... и лат. *modulus* - мера) средний расход воды одним гектаром посева сельскохозяйственной культуры за определенный период, т.е. удельный расход воды. Гидромодуль (q) выражается в л/сек на 1 га. Различают гидромодули потребления воды (q') - расход её на 1 га площади поля без учёта потерь в оросительной сети и гидромодуль подачи (q'') - расход воды с учётом потерь в оросительной сети.

Анализ сайтов http://www.topclimat.ru/publications/chto_takoe_gidromoduli.html, http://www.topclimat.ru/goods/samsung_dvm_s_am_160_fnb.html, http://www.topclimat.ru/goods/bluebox_psm130.html, http://www.topclimat.ru/goods/termomash_gm_50_nm32_12fe.html, <http://www.xiron.ru/content/view/31691/192/>, указанных экспертизой, показал, что «гидромодуль» представляет собой вспомогательный элемент системы «чиллер-фанкойл». Он позволяет чиллеру экономить электроэнергию и делает работу системы кондиционирования более стабильной. Гидромодуль выполняет две функции: подает в чиллер воду, забирает отработанную в цикле жидкость, регулирует давление.

Вместе с тем, предложенные экспертизой значения слова «HYDROMOD / Гидромодуль» не соотносятся с заявленным перечнем товаров 01 и услуг 40 классов МКТУ, представляющих собой химические продукты и услуги по обработке материалов.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

При оценке заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Как было указано выше, заявленный перечень товаров 01, услуг 40 классов МКТУ относится к химическим продуктам и обработке материалов.

Исходя из вышеизложенного смысл элемента «HYDROMOD» в латинском написании не очевиден и требует домысливания. Элемент «HYDROMOD», вероятнее всего, будет восприниматься российским потребителем как транслитерация буквами русского алфавита «ГИДРОМОД» и косвенно вызывать ассоциации с водой, водным пространством. Кроме того, элементы «St», «Selectum», изобразительный элемент в виде рамки оказывают влияние на восприятие обозначения в целом. Указанное свидетельствует о фантазийном характере рассматриваемого обозначения применительно к заявленным товарам и услугам и его неспособности ввести в заблуждение относительно их вида, свойств, либо назначения.

Также коллегией принято во внимание наличие у заявителя исключительного



права на товарный знак в отношении товаров 01 и услуг 40 классов МКТУ, однородных, либо идентичных заявленному перечню.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01 класса МКТУ и всех услуг 40 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, отменить решение Роспатента от 02.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020734918.