

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.03.2014, поданное компанией «Henkel AG&Co KG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113110, при этом установлено следующее.

Регистрация № 1113110 знака произведена Международным Бюро ВОИС 14.02.2012 с конвенционным приоритетом от 15.08.2011 на имя «Henkel AG&Co KG», Германия в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1113110 представляет собой словесное обозначение «DUO STICK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 26.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113110 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1113110 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ;

- словесные элементы знака по международной регистрации № 1113110 с английского языка переводятся: «duo» – пара, парный (<http://slovari.yandex.ru>), «stick» – карандаш, палочка, трубка (<http://www.multitran.ru>);

- согласно сети Интернет установлено, что «stick» (стик) – это вид современной упаковки, которая упрощает использование многих продуктов благодаря своей форме – вытянутой трубочке, похожей на палочку при этом косметические стики – это крема, румяна, тени, помады, дезодоранты и другие продукты косметической промышленности (сеть Интернет <http://www.acofee.ru>);

- знак по международной регистрации № 1113110 состоит из элементов, характеризующих часть заявленных товаров, указывая на их свойства (форму);

- в отношении другой части товаров, которые не могут быть выполнены в форме стиков, знак по международной регистрации № 1113110 вводит потребителя в заблуждение.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 31.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- словесный элемент «DUO» знака по международной регистрации № 1113110 является значимым словом английского языка со значением «дуэт» и «двойной»;

- словесный элемент «STICK» знака по международной регистрации № 1113110 имеет в переводе с английского на русский язык следующие значения: «палка», «прут», «трость», «жезл», «ветка», «палочка» и другие;

- в целом знак по международной регистрации № 1113110 может восприниматься как «двойная палка», «дуэт веток», «двойной посох» и т.д., и по отношению к заявленным товарам 03, 05, 21 классов МКТУ указанные значения являются фантазийными и не описывают свойства/форму данных товаров;

- общедоступные источники информации (в том числе сеть Интернет) не подтверждают, что словесный элемент «STICK» употребляется как указание на вид упаковки;

- в сети Интернет элемент «STICK» употребляется совершенно в различных значениях: поплавков (stick), плитка шоколада (stick of chocolate), карта памяти (memory stick) и т.д., что свидетельствует о том, что данное слово не вошло во всеобщее употребление как обозначение конкретного вида упаковки;

- при оценке знака по международной регистрации № 1113110 потребитель не будет воспринимать его как описательный по отношению к заявленным товарам 03, 05, 21 классов МКТУ и, соответственно, не будет введен в заблуждение относительно формы или свойств части товаров;

- знак по международной регистрации № 1113110 используется заявителем для индивидуализации производимых им товаров на российском рынке, что способствует его восприятию в качестве товарного знака заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113110 в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки со страниц сайта (<http://slovari.yandex.ru>) – на 6 л. (1);
- копия свидетельства о государственной регистрации средства бытовой химии – на 1 л. (2);
- копии таможенных деклараций – на 6 л. (3);
- распечатки страниц <http://yandex.ru> по запросу «stick» – на 5 л. (4);
- рекламная информация о новой продукции заявителя – на 1 л. (5);
- фотографии витрин магазинов, на которых представлена продукция заявителя – на 6 л. (6);
- копии товарных накладных – на 42 л. (7);
- материалы из свободной энциклопедии «Википедия» относительно значения слова «стик», образованного от английского слова «stick» - на 2 л. (8);
- распечатки страниц <http://yandex.ru> по запросу «duo stick» – на 2 л. (9).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих при рассмотрении возражения от 31.03.2014 лиц, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.08.2011) знака по международной регистрации № 1113110 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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, свойство, назначение. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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 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.

Знак по международной регистрации № 1113110 представляет собой словесное обозначение «DUO STICK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Предоставление

правовой охраны знаку по международной регистрации № 1113110 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1113110 состоит из слов:

- «DUO» - в музыке – дуэт (см. Большой англо-русский словарь АBBYY Lingvo. В 2 т. Т. 1, М.: Русский язык, - Медиа, 2007, стр. № 781); а также - дуо, двойной, согласно источнику (1).

- «STICK» - палка, прут, трость, брусочек, палочка [см. Большой англо-русский словарь АBBYY Lingvo. В 2 т., Т. 2, М.: Русский язык, - Медиа, 2007, стр. № 974; а также источники (1,4,8)].

Учитывая приведенные лексические значения словесных элементов «DUO» и «STICK», у коллегии нет оснований полагать, что знак по международной регистрации № 1113110 образует словосочетание, которое способно характеризовать свойство/форму заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

Поскольку словосочетание «DUO STICK» в целом не указывает прямо на какую-либо описательную характеристику заявленных товаров, то и ложных ассоциаций относительно товара у потребителя при его восприятии не возникнет.

Следовательно, вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака по международной регистрации № 1113110 положениям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения от 31.03.2014 коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Исходя из семантики слова «STICK» можно предположить, что именно одно из вышеуказанных семантических значений («палочка, палка» в переводе с английского на русский язык) послужило поводом для названия нового вида упаковки. Данное название получено благодаря своей форме - вытянутой трубочке, похожей на палочку. Этот вид упаковки и получил название – стик (stick).

Согласно приведенному в заключении по результатам экспертизы Интернет-сайту <http://www.acoffee.ru>, «стики» (от английского слова «stick») –

это вид современной упаковки, которая упрощает использование многих сыпучих и вязких продуктов: например, для упаковки пищевых дозированных продуктов, сахарные стики, стики, используемые в косметике, для упаковки чистящих средств, стики в электронике и т.п. Косметические стики сегодня – это крема, румяна, тени, помады, дезодоранты и другие продукты косметологической промышленности в соответствующей упаковке. Стики в данной области используются примерно 50 лет, при этом упаковка в виде стика всегда будет актуальна, потому что она проста, удобна и гигиенична в использовании.

В настоящее время стики очень популярны. Так, согласно данным сети Интернет, различные производители, в том числе, косметической и гигиенической продукции выпускают свою продукцию в этом виде упаковки: например, охлаждающий стик для глаз «Tony Moly Panda's Dream So Cool Eye Stick», стик для глаз по утрам производства «Vichi», «H2O+» (<http://kosmetista.ru>), стик-корректор для всех типов кожи производства «Collistar» (<http://www.art-cosmetics.ru>), натуральный дезодорант-стик «Природный кристалл» производства «Olivelia Macrovia», Греция, чистящее средство в форме стика «Quick-Step Force», Бельгия (<http://www.abrikot.ru>), стики-дезодоранты от Nivea/Нивея, Garnier/Гарнье, Rexona/Рексона, Camay/Камей, Deo Nat/Део Нат (<http://saburshop.ru>).

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что словесный элемент «STICK» знака по международной регистрации № 1113110 является неохраняемым в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные товары 03, 05 класса МКТУ, указывая на вид упаковки, в которой они реализуются и, следовательно, форму, которую приобретает товар. Кроме того, коллегия также отмечает, что словесный элемент «STICK» знака по международной регистрации № 1113110 не занимает доминирующего положения в построении знака и обладает вторичной позицией, поскольку восприятие анализируемого знака начинается с элемента «DUO».

В отношении товаров 21 класса МКТУ коллегия палаты по патентным спорам не находит, что словесный элемент «STICK» знака по международной регистрации № 1113110 обладает описательным характером. Так, коллегией не

выявлено (в том числе, в сети Интернет) сведений о том, что «STICK» может выступать в качестве «губки; щетки; полотенца (ветошь); оборудование для очистки; ручные устройства для очистки; раздатчики санитарных чистящих, дезинфицирующих средств и ароматов», приведенных в перечне международной регистрации № 1113110. Следовательно, в отношении этой категории товаров элемент «STICK» знака по международной регистрации № 1113110 носит фантазийный характер.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание документы (2,3,5-7,9) относительно использования знака по международной регистрации № 1113110 в оригинальной графической проработке совместно с товарным знаком «BREF/БРЕФ» заявителя в отношении чистящего средства для унитазов. Указанная продукция прошла соответствующую государственную регистрацию и разрешена для производства, реализации и использования (2). Во исполнение договора № IMS-2011-012 от 01.05.2011 чистящее средство, маркируемое обозначением «БРЕФ ДУО-СТИК»/«BREF DUO-STICK», ввозилось на территорию Российской Федерации в 2013, 2014 и реализовывалось в магазинах и супермаркетах «МЕТРО», «Лента», «Билла» и других розничных точках (3,5-7). Информация рекламного характера о новом вышеуказанном чистящем средстве размещалась в сети Интернет (9). Изложенное свидетельствует о приобретении знаком по международной регистрации № 1113110 дополнительной различительной способности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 31.03.2014, отменить решение Роспатента от 26.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113110 в отношении всех товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, исключив из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «STICK» в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.