

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.04.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052051, при этом установлено следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.09.2010 за №1052051 с конвенционным приоритетом от 09.03.2010 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя компании BEAUTE CREATEURS, 10 rue de la Paix F-75002 PARIS, Франция (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1052051 представляет собой словесное обозначение «MASCARA FIDELITY LONG & CURL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.12.2011 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1052051 включает словесный элемент «LONG & CURL» (в переводе на русский язык означает «ДЛИННЫЙ & ЗАКРУЧИВАТЬ (ЗАВИТОК), указывающий на свойства и назначение части товаров 03 класса МКТУ.

Указанный вывод сделан с учетом анализа сведений, полученных из сети Интернет, в соответствии с которыми словесный элемент «LONG & CURL» используется различными производителями косметики для рекламы и маркировки туши для бровей и ресниц.

В этой связи словесный элемент «LONG & CURL» должен беспрепятственно использоваться производителями в данной области и не может быть объектом исключительного права одного лица.

Что касается словесного элемента «MASCARA» (краска, тушь для ресниц и бровей), то для части товаров 03 класса МКТУ данное обозначение является описательным, а для другой части товаров 03 класса МКТУ данный элемент ложен.

В возражении от 10.04.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обратился в МБ ВОИС с заявлением об ограничении перечня до товаров 03 класса МКТУ «mascara» (краска, тушь для ресниц и бровей);
- в приложении к возражению представлено уведомление МБ ВОИС от 27.02.2012, согласно которому соответствующие изменения были внесены в перечень международной регистрации №1052051.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1052051.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлено уведомление МБ ВОИС, касающееся внесения изменений в перечень международной регистрации №1052051 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.03.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1052051 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1052051 представляет собой словесное обозначение «MASCARA FIDELITY LONG & CURL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Слова, входящие в состав заявленного обозначения, представляют собой лексические единицы английского языка, которые в переводе на русский язык имеют следующие значения (см. <http://lingvo.yandex.ru>):

MASCARA - краска, тушь для ресниц и бровей;

FIDELITY - а) верность, привязанность, преданность; почтительность; б) супружеская верность; в) правильность, точность;

LONG - длинный, долговязый, высокий;

CURL – 1) а) локон; завиток ; б) (*curls*) кудрявые, вьющиеся волосы; в) завивка; 2) петля (*из верёвки*); 3) кольцо (*дыма*); 4) завиток (*буквы*); 5) водоворот.

Заявитель ограничил перечень международной регистрации №1052051 товарами 03 класса МКТУ «*mascara*» (краска, тушь для ресниц и бровей), что снимает основание о несоответствии знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как ложного относительно вида товаров.

Вместе с тем, словесный элемент «MASCARA» представляет собой простое указание товаров 03 класса МКТУ, приведенных в уточненном

заявителем перечне, в связи с чем этот элемент не обладает различительной способностью и может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Что касается словесной части «LONG & CURL», то из имеющихся в материалах дела международной регистрации №1052051 распечаток из сети Интернет, на которых основывается решение Роспатента, усматривается, что данное словосочетание активно используется различными производителями в качестве описательной характеристики туши для ресниц (таким образом обозначается удлиняющий и подкручивающий эффект).

В силу описательного характера словосочетания «LONG & CURL» оно нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

На основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса словесные элементы «LONG & CURL» могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Вывод о неохраноспособности элементов «MASCARA» и «LONG & CURL» в возражении заявителем не оспаривался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.04.2012, отменить решение Роспатента от 27.12.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052051 в отношении товаров 03 класса МКТУ «mascara» с исключением словесных элементов «MASCARA» и «LONG & CURL» из самостоятельной правовой охраны.