

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение от 21.05.2015, поданное ОАО «ТС «АПТЕЧКА», Москва, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013722094, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013722094 подано 01.07.2013 на регистрацию товарного знака на имя компании РАВЕРНЕТ ЛИМИТЕД, Кипр в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения изменений в материалы заявки в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, произведенных 21.11.2014, заявителем является ОАО «ТС «АПТЕЧКА», Москва (далее – заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CRYSTAL EYE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 01.04.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013722094.

Указанное решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 03, 32 и услуг 35 классов МКТУ. А в отношении товаров 05, 09, 10 классов МКТУ оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное словосочетание «CRYSTAL EYE», которое в переводе с английского языка означает «хрустальный глаз» (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Москва, «Русский язык», 1992, с.174, 256), относится к категории неохраняемых, так как характеризует часть заявленных товаров 05, 09, 10 классов МКТУ, указывая на их свойства и назначение, а также является общепринятым термином в области деятельности заявителя.

В отношении остальных товаров 05, 09, 10 классов МКТУ данное словосочетание будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров, их свойств и назначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит скорректировать перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, исключить из него все товары 10 класса МКТУ;

- заявленное обозначение может быть переведено на русский язык как «кристальный глаз» или «хрустальный глаз» или «прозрачный глаз», то есть, для российского потребителя нет однозначного перевода заявленного обозначения и нет прямых указаний на то, что товар, на упаковку которого нанесено обозначение «CRYSTAL EYE», является глазным протезом;

- по мнению заявителя, заявленное словосочетание не способно прямо и точно указывать на свойства и назначение товаров 05, 09 классов МКТУ, при этом экспертиза не приводит доказательств того, что в российской медицинской практике широко применяется словосочетание «CRYSTAL EYE» в качестве термина;

- только словосочетание «для глаз» само по себе способно нести указание на назначение товаров, например, по уходу за глазами, в отличие от смыслового значения перевода «кристальный/хрустальный/прозрачный глаз» обозначения «CRYSTAL

ЕYE», которое является художественным образом, дающим косвенную информацию при наличии контекста;

- заявленное обозначение «CRYSTAL EYE» обладает различительной способностью не только в отношении препаратов по уходу за глазами, но и в отношении линз, оптических приборов и других товаров, включенных в 05 и 09 классы МКТУ;

- так как заявленное обозначение не способно прямо описывать товар и указывать на производителя, то оно не способно и вводить в заблуждение относительно товара и его производителя;

- наличие в составе заявленного обозначения слова EYE, заключающего в себе понятие «глаз», не дает права относить это обозначение в целом к обозначению, относящемуся к категории описательного или вводящего в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 и 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (01.07.2013) заявки №2013722094 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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 товаров.

В соответствии с пунктом 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 (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.

Как указано выше, заявленное обозначение «CRYSTAL EYE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесные элементы, входящие в обозначение «CRYSTAL EYE», представляют собой лексические единицы английского языка, имеющие следующий перевод на русский язык: crystal – хрустальный, кристаллический, кристальный, прозрачный, чистый; eye – глаз, взгляд, око, взор, глазок (см. Яндекс. Словари).

В целом словосочетание «CRYSTAL EYE» может быть переведено с английского языка на русский язык следующим образом: хрустальный/кристальный глаз, хрустальное/кристальное око (см. Яндекс Словари. ABBYY Lingvo).

Согласно словарным данным (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, Москва, Азбуковник, 1999, с.795) термин – слово или словосочетание - название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.

Подтверждением того, что слово относится к терминам, является закрепление его в терминологических словарях и специальной литературе, относящейся к конкретной области деятельности.

Однако анализ специальной литературы и терминологических словарей в области медицины показал отсутствие в них термина «CRYSTAL EYE», при этом в медицинской литературе в качестве понятия «хрусталик» (часть глаза в виде прозрачной двояковыпуклой эластичной линзы) используется словосочетание «crystalline lens» или «crystalline» или «lens» (см. Англо-русский медицинский словарь. «РУССКО», Москва, 1996, с.139, 313).

Отсутствие однозначного перевода, точно определяющего предмет или понятие «CRYSTAL EYE», а также отсутствие ссылок, подтверждающих применение заявленного обозначения в качестве термина, не позволяет признать убедительным утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на свойства и назначение части заявленных товаров и является общепринятым термином в области деятельности заявителя, в частности, как название глазного протеза.

Что касается заявленных товаров 05 и 09 классов МКТУ, связанных с уходом за глазами и контактными линзами, а также самих очков, контактных линз, оправ, стекол, футляров для них и других сопутствующих товаров, то для того, чтоб сформулировать их описательную характеристику с помощью заявленного обозначения «CRYSTAL EYE», необходимо прибегнуть к домысливанию, дополнительным рассуждениям, поскольку заявленное обозначение способно только вызывать ассоциативное представление о назначении этих товаров.

В целом заявленное обозначение представляет собой художественный образ, связанный с чистотой и прозрачностью глаз, что не может восприниматься как прямое указание на вид, назначение и свойства указанных товаров 05 и 09 классов МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение не относится к обозначениям, прямо указывающим на вид, свойства и назначение товаров, оно, соответственно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо товаров 05 и 09 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «CRYSTAL EYE» в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 05 и 09 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 21.05.2015, изменить решение Роспатента от 01.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013722094.