

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 16.02.2007 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 16.11.2006 по международной регистрации №855414, поданное фирмой Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №855414 испрашивается на территории Российской Федерации сроком на 10 лет в отношении товаров 03 класса МКТУ. Регистрация произведена Международным Бюро ВОИС 02.06.2005.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «bright&shiny», выполненные буквами латинского алфавита.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) 16.11.2006 было принято решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №855414 на территории Российской Федерации с исключением словесных элементов «bright&shiny» из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон).

В решении экспертизы ФИПС приведены следующие значения словесных элементов, составляющих заявленное обозначение:

bright – яркий, блестящий, светящийся, чистый, прозрачный, красивый, привлекательный;

shiny – блестящий, лоснящийся, солнечный, яркий, отполированный, сияющий, отличный, превосходный (см. интерактивное издание <http://lingvo.yandex.ru>).

На основании изложенного экспертизой ФИПС был сделан вывод о том, что словесные элементы «bright&shiny» являются описательными, поскольку указывают на свойства товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечне международной регистрации №855414.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части исключения из правовой охраны словесных элементов «bright&shiny».

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- знак по международной регистрации №855414 представляет собой комбинацию изобразительного элемента, выполненного в виде вертикального прямоугольника, верхняя сторона которого выполнена в виде выгнутой дуги, внутрь которого вписаны слова «bright» и «shiny»;

- словесные элементы объединены семантически и композиционно наличием изобразительного элемента – знака «&», принятого для обозначения союза «и» в английском языке;

- благодаря композиционному решению рассматриваемое обозначение является легко запоминающимся;

- словесные элементы «bright» и «shiny» являются синонимами, так слово «bright» может переводиться (в зависимости от того к чему относится данное определение) как «яркий, блестящий, светлый, ясный и т.д.», а «shiny» - как «блестящий, лоснящийся, солнечный, ясный»;

- тот факт, что слова имеют сходное значение и употребляются с союзом «и», определяет вывод о том, что они представляют собой изобретенное словосочетание, аналогичное широко известному и употребляемому «масло масляное», которое обладает различительной способностью и носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- ни одно из значений слов «bright» и «shiny» не является указанием на свойства товаров, поскольку эти значения не соответствуют свойствам товаров 03 класса МКТУ, представленным в перечне международной регистрации;

- при проведении поиска на употребимость словосочетания «bright&shiny» в сети Интернет, использование такого словосочетания применительно к товарам 03 класса МКТУ не встречается;

- наличие композиции, включающей изобразительные элементы, придает данному знаку еще большую различительную способность.

На основании изложенного компания Plus Warenhandelsgesellschaft mbH просит изменить решение экспертизы ФИПС от 16.11.2006 и предоставить международной регистрации №855414 правовую охрану на территории Российской Федерации без исключения словесных элементов «bright&shiny» из правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения от 16.02.2007 неубедительными.

С учетом даты (16.12.2004) конвенционного приоритета международной регистрации №855414 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона и подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, к которым относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона установлено, что обозначения, указанные в абзаце 4 пункта 1 статьи 6 Закона могут быть включены как

неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации №855414 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, вытянутого в горизонтальном направлении, верхняя сторона которого выполнена в виде фигуры овальной формы. Контур обозначения исполнен черным цветом и имеет разную толщину – жирная линия слева, плавно переходящая в более тонкую линию с правой стороны. В центре овальной части изобразительного элемента размещены словесные элементы «bright» и «shiny», выполненные под наклоном жирным шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита черного цвета. При этом словесный элемент «shiny» расположен под словом «bright», а слева от него размещен символ «&». Вся композиция исполнена в черно-белой цветовой гамме.

Правовая охрана знака по международной регистрации №855414 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ - Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer. *Bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning preparations.*

Словесная часть знака состоит из элементов, являющихся лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают следующее:

«bright» - 1) яркий, светлый; 2) блестящий; 3) ясный (о звуке); 4) светлый, прозрачный (о жидкости); 5) полированный; 6) способный; 7) веселый;

«shiny» - 1) солнечный; 2) блестящий; 3) лоснящийся (Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 79, 545).

Графический элемент «&», расположенный слева от слова «shiny», представляет собой символ, используемый в английском языке для обозначения союза «и».

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о том, что словесный элемент «bright&shiny» в смысловом отношении может быть воспринят как “яркий и блестящий”, “полированный и блестящий”, “блестящий и лоснящийся” и т.д., то есть как словосочетание, характеризующее товары 03 класса МКТУ, относящиеся к отбеливающим, моющим и чистящим веществам, с точки зрения указания на их свойства (товары этой группы могут обладать полирующим действием, придавать блеск и яркость).

Палата по патентным спорам не находит убедительным довод заявителя о том, что в совокупности элементы «bright», «&» и «shiny» образуют словосочетание, аналогичное широко известному выражению «масло масляное», которое имеет фантазийный характер по отношению к товарам 03 класса МКТУ, поскольку не представлены словарно-справочные сведения о наличии такого устойчивого словосочетания.

Присутствие в обозначении символа «&» не может рассматриваться как изменяющее восприятие обозначения в целом, в результате которого упомянутые словесные элементы приобрели иную семантику.

В связи с изложенным вывод экспертизы о том, что элемент «bright&shiny» в составе знака по международной регистрации №855414 признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 16.11.2006.