

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.08.2007, поданное компанией "3М Компании", США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2005726046/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2005726046/50 была подана 13.10.2005 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ - "материалы для зубных слепков".

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "EXPRESS", выполненное простым прямым шрифтом буквами латинского алфавита (русская транслитерация - "экспресс", перевод на русский язык - экспресс, скорый, срочный, выразить), является фантазийным.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.05.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием пункту 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 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

В результате проведенного анализа заявленного обозначения экспертизой установлено, что слово "EXPRESS" означает срочный, срочно, очень быстро, срочное отправление (см. "Англо-русский словарь" под ред. В.К.Мюллера, М., "Русский язык", 1977, с.820) и, следовательно, является неохраняемым, так как указывает на свойства товаров.

В связи с изложенным экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение указывает на свойства товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке,

и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 14.08.2007 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- заявленное обозначение "EXPRESS" в переводе с английского языка на русский язык не ограничивается только значениями, приведенными экспертизой, в частности, имеет следующие значения: курьерский, специальный, успешно выражать (прямо и ясно), выжимать, отправлять срочно почтой, экстренная помощь, курьерский поезд и т.д;

- кроме того, основными свойствами заявленных на регистрацию товаров, являются вязкость, твердость, стабильность, точность, то есть заявляемые товары отличаются способностью точно воспроизводить заданную форму, а также быстрым затвердеванием;

- заявленное обозначение в целом вызывает у потребителя, возможно, только ассоциативные связи со свойствами соответствующих товаров, но не является прямым указанием на данные свойства;

- слово "Экспресс", являющееся русским значением обозначения "EXPRESS", вошло в русский язык и имеет вполне определенные значения: поезд, пароход, автобус, совершающий свой путь с максимальной скоростью ("Толковый словарь русского языка" под ред. Б.М. Волина и Д.Н. Ушакова, М., 1996);

- таким образом, по мнению заявителя, можно предположить, что в сознании потребителей слово "экспресс" и, соответственно, его латинская транслитерация "EXPRESS" связаны именно с вышеназванными значениями, которые вошли в русский язык и наиболее часто ими употребляются;

- не обнаружено ни одного прямого указания на связь данного обозначения и материалов для зубных слепков.

К возражению приложены рекламные материалы продукции "Express" [1], сведения из Интернета [2].

На основании изложенного заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Дополнительно на заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2008, были представлены следующие материалы:

- брошюры "Каталог стоматологической продукции" от 2005 и 2007 гг. [3];
- сертификат соответствия [4];
- брошюры "Материалы для стоматологии" [5];
- выдержки из словарей [7];
- упаковка продукции представлена на обозрение на заседании коллегии [6].

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

С учетом даты (13.10.2005) поступления заявки №2005726046/50 на регистрацию заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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 хвalebный 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово "EXPRESS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что словесный элемент "EXPRESS", как правомерно указано в решении экспертизы, означает "срочный, срочно, очень быстро" (см. "Англо-русский словарь" под ред. В.К.Мюллера, М., "Русский язык", 1977, с.820)

Несмотря на то, что значение анализируемого обозначения "EXPRESS" не ограничивается вышеуказанными значениями (например, означает также "экстренный, нарочный; ясный; недвусмысленный; специальный, нарочитый, спешный, спешно, с нарочным, определённый, курьерский, явный, точно выраженный; явно выраженное (mascot), точный, скоростной, скорый (о транспорте), быстродействующий; быстрый; нарочно; и т.д.", см. [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)), средним российским потребителем по отношению к товарам 05 класса МКТУ ("материалы для зубных слепков") оно будет восприниматься именно в значении «экстренный, срочный, быстрый» как указывающее на свойства товара, его качественную характеристику. Указанный вывод основан на широком использовании слова "экспресс" в качестве составной части различных слов для информирования о свойствах товара, услуг (например, экспресс-анализ, экспресс-тесты; экспресс-доставка). При этом необходимо отметить, что в каталогах стоматологической продукции 2005 и 2007 (с. 34, [3]), представленных заявителем, также указывается на характеристику данных материалов для зубных слепков, а именно быстрое (срочное) затвердевание в полости рта, быстрое схватывание, что является одним из главных преимуществ этих материалов.

То есть, с учетом перечня товаров 05 класса МКТУ - "материалы для зубных слепков", в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, данный словесный элемент выступает в качестве указания на свойства товара.

Таким образом, экспертиза правомерно отнесла его к неохраноспособным элементам на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается доводов, изложенных в особом мнении заявителя, поступившем 14.05.2008, то следует отметить, что они повторяют мотивы, изложенные в возражении, а также в представленных материалах, проанализированных при подготовке решения.

С учетом изложенного, Палата по патентным спорам не находит оснований, опровергающих решение экспертизы от 16.05.2007, и позволяющих признать заявленное обозначение охраноспособным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 16.05.2007.**