

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 29.01.2007, поданное компанией BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH, Munchen (Allemagne) (далее - заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 11.10.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 852378, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение "auto 3in1" по международной регистрации № 852378 было зарегистрировано МБ ВОИС 26.05.2004 с конвенциональным приоритетом от 16.12.2003 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается на имя компании BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 Munchen (Allemagne).

Заявленное обозначение "auto 3in1" является словесным и представляет собой совокупность словесной составляющей "auto" и элемента "3in1". Все элементы обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Пространственное расположение цифр "3" и "1", составляющей "in" выполнено без пробелов, в единой композиции.

В отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленный на регистрацию знак "auto 3in1" не является изобретательным по отношению к заявленным товарам,

являющимися товарами широкого потребления, используемыми в быту и приводимыми в действие механически (автоматически). Словесный элемент "auto" является сокращением от слова «automatic» - автоматический (см. Англо-русский словарь сокращений Н.О. Волкова, И.А. Никанорова. М.: «Русский язык», 1999 г.) и используется не только в качестве приставки, но и самостоятельно.

Элемент "3in1", как отмечает экспертиза, может быть представлен как «три в одном». Согласно сведениям, полученным из сети Интернет, данное обозначение широко используется современными производителями для характеристики определенных свойств, функций своей продукции.

В целом заявленный на регистрацию знак "auto 3in1" является указанием на свойства товаров, указанных в заявке № 852378/50.

В возражении от 29.01.2007 заявитель выразил свое согласие относительно описательности элемента "auto", заявленного на регистрацию знака, поскольку данный элемент характеризует свойство заявленных товаров бытового назначения, в связи с чем он может быть исключен из самостоятельной правовой охраны знака.

Однако, в возражении от 29.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации знака в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ в части элемента "3in1", аргументируя его следующими доводами:

1. Элемент "3in1" является изобретенным и фантазийным по отношению к заявленным товарам в связи с тем, что вызывает неоднозначные ассоциации у потребителя («три в одном», «три на одном», «три у одного») в силу многозначности перевода слова "in" с английского языка на русский – «в», «на», «у». При этом элемент "3in1" может быть понят потребителем как «три функции в одном», «три элемента в одном», «три блока на одном» и т.д., что подтверждает неоднозначность его перевода и восприятия потребителем.

2. Для потребителя, не владеющего английским языком, элемент "3in1" является абстрагированным и ничего не означающим.

3. Ссылка экспертизы на сеть Интернет не состоятельна и не правомерна, поскольку в решении экспертизы от 11.10.2006 нет объективного подтверждения того, что маркировка "3in1" стала действительно широко известной для характеристики определенных свойств и функций продукции разных производителей. При этом данная информация должна быть опубликована, носить официальный характер.

4. Не может быть отказано в регистрации маркировки "3in1" в качестве знака на основании ее известности из любых источников информации, так как право на товарный знак возникает в Российской Федерации только на основании его регистрации, а не на основании его широкого использования.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- выдержка из Толкового словаря русского языка за 1994, на 4 стр. [1];
- выдержка из Англо-русского словаря за 1964, на 2 л. [2];
- информационная распечатка из сети Интернет на 6 л. [3];
- certificate of registration № 852378 WORLD INTELLECTUAL PROPERTYBORGANIZATION WIPO на 3 л. [4].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации знака "auto 3in1" в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, без предоставления самостоятельной правовой охраны слову "auto" по заявке № 852378/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.12.2003) международной регистрации № 852378 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом данного пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство (в том числе носящих хвалебный характер), назначение, ценность (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Международный знак № 852378 представляет собой совокупность словесного элемента "auto" и составляющей "3in1". Указанные элементы выполнены в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Составляющая "3in1" исполнена без пробелов в тесной композиции между цифровыми составляющими и словесным элементом.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 07 класса МКТУ «машины для домашнего и кухонного хозяйства и оборудование, включенное в этот класс, в особенности электрические кухонные машины и оборудование, включая, мясорубки, смещающие, месильные машины, прессовальные машины, соковыжималки, центрифуги для сока, дробилки, машины для нарезки, электрические моторно-управляемые инструменты, электрические консервные ножи, станки для заточки ножей для машин и приборов для приготовления напитков и/или других товаров; электрические устройства для

удаления отходов в кухонной раковине, месильных машинах, компрессорах; посудомоечные машины; электрические машины и приборы для прачечных, для стирки одежды, включая стиральные машины; сушилки для стиральных машин; гладильные машины для прачечных; электрооборудование для уборки при использовании в домашнем хозяйстве, включая оборудование для чистки стекол, для чистки обуви, пылесосы; части для вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс; в особенности, шланги, трубы, пылеудерживающие фильтры и мешки для пылесосов» [«household and kitchen machines and equipment (included in this class), in particular electric kitchen machines and equipment, including mincing machines, mixing and kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven tools, electric can openers, knife sharpeners as well as machines and devices for the preparation of beverages and/or goods; electric waste disposal units including waste masticators and compressors; dishwashers; electric machines and appliances for treating laundry and clothing including washing machines, spin driers, laundry presses, ironing machines; electric cleaning equipment for household use including window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this class; in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags, all for vacuum-cleaners»]; для товаров 09 класса МКТУ «электрические аппараты и инструменты (включенные в этот класс), в особенности, электроутюги, кухонные весы, персональные весы, электрооборудование для сварки, приборы для дистанционного управления, сигнальные приборы, контрольные (для надзора) приборы и приборы для наблюдения, предназначенные для бытовой техники; записывающие и незаписывающие носители информации типа магнитных носителей информации для бытовой техники, электрические аппараты для распределения напитков и пищи, торговые автоматы; приборы для обработки данных и программы для обработки данных для управления бытовой техникой, части для вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс» [«electric apparatus and instruments (included in this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal scales; electric welding devices; remote control devices; signaling devices, controlling (supervision) devices and monitoring

devices for household and kitchen machines and equipment; recorded and not recorded machine readable data carriers such as magnetic data carriers for household appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food, vending machines; data processing, devices and data processing programmes for controlling and operating household appliances; parts for the afore-mentioned goods included in this class»]; для товаров 11 класса МКТУ «приборы для нагревания, для подачи пара, для приготовления пищи, в особенности, в специальных духовках, устройствах для выпечки, жарки, для приготовления в гриле, в тостерах; приборы для размораживания, аппараты для сохранения тепла, спирали для нагрева воды, горшки для варки пищи с интегрированным нагреванием; микроволновые приборы, электроаппараты для приготовления чая и кофе, охлаждающие устройства, в особенности, холодильники, морозильные камеры; аппараты с функцией «охлаждение-замораживание», аппараты глубокого замораживания, аппараты для изготовления льда, мороженого; сушильные приборы, в том числе, для прачечных, сушилки для белья, для рук, для волос; приборы для вентиляции, в особенности, вентиляторы; фильтры со смазкой и экстракторы, включая детали экстрактора; приборы для кондиционирования воздуха и приборы для улучшения качества воздуха, воздушные увлажнители воздуха; водные устройства трубопровода, санитарное оборудование, в особенности, приспособления для пара, воздушного и водного оборудования трубопровода, тепловых водных устройств, нагревателей воды, нагревателей воды при непрерывном водном потоке; кухонные раковины; тепловые насосы; части для всех вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс» [«heating, steam producing and cooking devices, in particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with integrated heating, microwave appliances, electric tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular refrigerators, freezers, cooling-freezing combination apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators; grease filter devices and extractor devices including extractor hoods; air conditioning devices and devices to improve air quality, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary

equipment, in particular also fittings for steam, air and water piping equipment, warm water devices, storage water heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all afore-mentioned goods included in this class»].

Следует отметить, что товары, указанные в 07, 09, 11 классах МКТУ знака по международной регистрации № 852378, представляют собой в основном бытовую технику, электрооборудование.

Заявитель в возражении от 29.01.2007 выразил согласие с мнением экспертизы относительно исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента "auto" знака по международной регистрации № 852378 как указывающего на свойства товаров.

Элемент "3in1" представляет собой совокупность цифр "3" и "1", между которыми помещен предлог "in", обладающий определенным, первостепенным и наиболее употребляемым (согласно материалам [2]) смысловым значением – предлог «в». Вследствие чего, элемент "3in1" способен трактоваться как "3в1".

В указанной формулировке составляющая "3in1" ("3в1") при маркировке товаров, представляющих собой в основном бытовую технику, электрооборудование, будет восприниматься потребителем в качестве описательной характеристики, символизирующей определенную функцию того или иного агрегата, прибора, учитывая различные совмещаемые операции современного оборудования.

Согласно материалам заявки № 852378/50 - данные сети Интернет [например, <http://nadache.ru/cash/info/787.html>; [www.domshop.ru](http://www.domshop.ru); <http://www.compax.ru>] (в том числе, материалы [3]), элемент "3in1" применяется различными производителями в качестве характеристики, указывающей на свойство – функциональную особенность товара (например, посудомоечная машина).

Дополнение элемента "3in1" словесной составляющей "auto" знака, учитывая ее смысловое значение – «автоматический», в целом усиливает описательную способность элемента "3in1", поскольку подразумевает автоматизацию управления данной функцией «три в одном» того или иного прибора/агрегата.

На основании вышеизложенного, в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, анализируемый элемент "3in1" знака не является фантазийным и не способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Следовательно, мнение экспертизы по поводу отнесения словесного элемента "3in1" знака как указывающего на свойства товаров является правомерным.

В целом словесное обозначение "auto 3in1" по международной регистрации № 852378 не охраноспособно.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.10.2006.**