

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 12.12.2005 на решение экспертизы по международной регистрации №818559, поданное компанией SAGA Furs of Scandinavia, Дания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №818559 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «SCANBLACK VELVET MINK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.09.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №818559 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №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).

Решение экспертизы обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MINK» имеет значение «норка (животное и мех)» и, следовательно, указывает на вид и материал (сырье) заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ. Элемент «SCANBLACK», согласно информации, полученной из сети Интернет, является названием определенного типа меха норки. Слово «VELVET» в переводе с английского языка означает: бархатистость,

мягкость. Таким образом, словесный элемент «SCANBLACK» в сочетании со словом «VELVET», является ни чем иным, как указанием определенного типа меха норки.

Учитывая вышеизложенное, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров, указанных в перечне международной регистрации №818559, т.к. оно состоит исключительно из неохраноспособных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- компания – заявитель была основана производителями мехов из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции в 1954 году для того, чтобы познакомить мир с уникальным качеством шкурок норки и лисы, произведенных на скандинавских пушных фермах;

- соответственно была разработана скандинавская система оценки качества меха, которая относится только к меху животных, выращенных на скандинавских пушных фермах;

- скандинавская система оценки используется производителями из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, и указание параметров или обозначений данной системы производителями или продавцами из других стран, свидетельствует о том, что используя ее, они тем самым указывают, что товар (мех) был произведен в Скандинавских странах;

- заявленное обозначение не указывает на вид, материал и тип заявленных товаров, а является обозначением, идентифицирующим товары заявителя;

- рассматриваемое обозначение было зарегистрировано и охраняется в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и странах Европейского Союза;

- словесный элемент «SCANBLACK» является фантазийным и не имеет семантического значения;

- слово «MINK» может быть переведено с английского языка как «норка, темно-коричневый цвет», а словесный элемент «VELVET» - «бархат, выгода, доход, прибыль», соответственно, обозначение в целом может восприниматься потребителем как «сканблэк бархат/выгода/доход/прибыль норка или темно-коричневый сканблэк бархат/выгода/доход/прибыль»;

- учитывая то, что доминирующий элемент обозначения «SCANBLACK» является фантазийным и его сочетание с другими элементами обозначения «VELVET» и «MINK» не формирует устойчивое и общеупотребляемое словосочетание, то и все обозначение в целом будет восприниматься потребителем как фантазийное с учетом того факта, что его семантическое значение в целом не может быть однозначно идентифицировано;

- следовательно, все обозначение в целом не указывает на вид, состав и свойства заявленных товаров и может быть расценено потребителем только как фантазийное по отношению ко всем заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ.

Кроме того, обозначение «SCANBLACK VELVET MINK», по мнению лица, подавшего возражение, было известно в Российской Федерации до даты подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака, что подтверждается следующими документами:

- журнал «Мир Меха и Кожи», №4/2003-1/2004, №3/2003, на 23 л. [1];
- заявление от организации «Сага Фурз оф Скандинавия», на 6 л. [2];
- таблица продаж шкур «норки» в процентном изменении, на 12 л. [3];
- система классификаций лисиц, на 8 л. [4];
- свидетельства о регистрации в других странах, представленные без перевода, на 75 л. [5].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №818559 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.12.2003) международной регистрации №818559 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации №818559 является словесным и представляет собой словосочетание «SCANBLACK VELVET MINK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана данной международной регистрации испрашивается в черно-

белом цветовом сочетании для сопровождения товаров 18 и 25 классов МКТУ, представляющих собой кожу (как материал) и одежду.

Анализ доступных источников информации (сведения из сети Интернет) показал, что словесный элемент «SCANBLACK» является цветовым типом меха норки, который согласно Скандинавской классификации мехов, определяется как: «сканблэк» или «черный цвет».

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «VELVET» и «MINK» представляют собой значимые слова, которые в переводе с английского языка означают, соответственно: бархат, бархатный и норка (животное и мех) (В.К.Мюллер «Англо-русский словарь», Государственное издательство иностранных словарей, М., 1956г., с.644, 382).

Приведенные выше значения позволяют сделать вывод о том, что смысловое значение заявленного обозначения «SCANBLACK VELVET MINK» переводится как: «бархатная норка сканблэк» или «черная бархатная норка».

Учитывая то, что обозначение предназначено для сопровождения одежды, обуви, а также меха/кожи, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что оно состоит исключительно из слов, указывающих на вид, свойства и/или материал (сырье) заявленных товаров.

Таким образом, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Довод заявителя о приобретенной различительной способности является неубедительным, поскольку из представленных материалов [1-4] не представляется возможным установить, что на дату международной регистрации №818559 обозначение «SCANBLACK VELVET MINK» приобрело индивидуализирующую способность в результате его использования на территории Российской Федерации.

Что касается ссылки заявителя на регистрации заявленного обозначения в различных странах, в том числе, в стране происхождения [5], то в соответствии со статьей 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности

каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Однако, товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, или ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В этой связи Палата по патентным спорам обращает внимание на то, что заявленное обозначение может рассматриваться как указывающее на вид, свойства и материал товаров, в связи с чем не попадает в знаки, на которые распространяется действие данной статьи Парижской конвенции.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 15.09.2005.