

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 21.10.2004 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2002722709/50, поданное фирмой Линкольн Глобал, Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «METALSHIELD» заявлено на регистрацию по заявке № 2002722709/50 с приоритетом 15.10.2002 на имя заявителя для товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, заявленное обозначение является словесным и представляет собой фантазийное слово «METALSHIELD», выполненное в латинице.

Экспертиза решением от 24.05.2004 отказалась в регистрации обозначения по заявке № 2002722709/50. Указанное решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункту 2.3 (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из частей «METAL» («металлический») и «SHIELD» («защита, защитное устройство, защитный экран») (B.K. Мюллер. Большой англо-русский словарь. М.: «Русский язык», 1991, т. 2, стр. 49, 372).

В этой связи в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение признано экспертизой указывающим на их свойства.

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

- заявленное обозначение является фантазийным по своему характеру в отношении указанных в перечне товаров и не смотря на то, что представляет собой сочетание двух значимых слов, само по себе не имеет смыслового значения и не может указывать на свойства какого-либо товара;
- заявленное обозначение будет восприниматься потребителем без разделения его на составные части;
- заявленное обозначение зарегистрировано в стране происхождения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (15.10.2002) поступления заявки № 2002722709/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства и сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства и сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой слово «METALSHIELD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Как следует из приведенных источников информации слово «metal» имеет перевод на русский язык - металл, храбрость, мужество, пыл, ретивость, рельсы, рудоносная порода, щебень, балласт, расплавленное стекло, стекломасса, боевая техника, артиллерия, знаки различия, цвет золота или серебра. Слово «shield» также является лексической единицей и имеет перевод на русский язык - щит, защита; защитник, проходческий щит, экран, предохранительный кожух, защита, щиток, значок полицейского, декоративный или опознавательный знак (*на одежде*); бляха, подмышник.

В силу изложенного установлено, что каждое слово, входящее в состав заявленного обозначения имеет множество значений, и не представляется возможным определить семантику слова в целом. Кроме того, имеющаяся словарно-справочная литература не содержит такой

лексической единицы как «METALSHIELD». Отмеченное позволяет сделать вывод о фантазийности заявленного обозначения.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для однозначного вывода о значении заявленного обозначения, а, следовательно, о возможности восприятия его как указывающего на какой-либо товар или его свойства.

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что заявленное обозначение выполнено в виде одного слова, а, значит, отсутствуют достаточные основания полагать, что российским потребителем оно будет восприниматься как сложносоставное слово, семантика которого определяется в зависимости от значения частей его составляющих.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения и предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2004, отменить решение экспертизы от 24.05.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение «METALSHIELD» по заявке № 2002722709/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

09 электроды для дуговой сварки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 2 л. в 1 экз.