

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 22.03.2007, поданное компанией "GA Modefine S.A.", Швейцария (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.12.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №853487 знака "EMPORIO DENIM BLUE", при этом установлено следующее.

Международная регистрация №853487 с конвенционным приоритетом от 13.05.2005 зарегистрирована в МБ ВОИС 23.06.2005 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве знака согласно материалам заявки №853487/50 заявлено словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 25.12.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №853487 в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пунктов 1 и 3 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).

Указанный вывод обоснован тем, что в отношении товаров 25 класса МКТУ словесное обозначение DENIM BLUE (грубая хлопчатобумажная ткань голубая) является либо описательным, либо ложным указанием на вид товара. По мнению экспертизы, товары 25 класса МКТУ могут быть выполнены из любого вида ткани: жаккард, габардин, тафта, гипюр, деним (грубая хлопчатобумажная ткань). Кроме того, в решении отмечено то, что слово

EMPORIO "принадлежит публичному праву" и может использоваться различными производителями.

В возражении от 22.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары могут изготавливаться из других видов ткани, но окрашенных со стилизацией под "деним", в связи с чем для этих товаров обозначение "DENIM BLUE" будет являться не ложным, а указывающим на внешний вид товаров;

- рассматриваемый товарный знак воспринимается потребителем как единое целое, в совокупности всех входящих в него элементов, без анализа каждого составляющего его слова в отдельности;

- учитывая то, что обозначение выполнено на иностранном языке, российскому потребителю потребуются дополнительные поиски сведений, рассуждения и домысливания о значении входящих в него слов;

В возражении выражена просьба отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану знаку "EMPORIO DENIM BLUE" в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны словам "EMPORIO", "DENIM" и "BLUE". К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из Интернета сведений о регистрации обозначений "DENIM TECHNIC" (№289613) "RICHMOND DENIM" (№153066) в качестве товарных знаков Российской Федерации.

2. Список международных товарных знаков.

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

С учетом даты (13.05.2005) конвенционного приоритета международной регистрации №853487 правовая база для оценки охранныспособности 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, не обладающих различительной способностью или 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. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №853487 представляет собой словосочетание "EMPORIO DENIM BLUE", выполненное заглавными печатными буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении.

При обращении к справочной литературе было установлено, что "EMPORIO" в переводе с итальянского языка обозначает "универсальный магазин, крупный центр, торговый центр, ярмарка" (см. "Новый итальянско-русский словарь", под ред. Зорько Г.Ф., Майзелль Б.Н., Скворцова Н.А., М., Изд-во "Русский язык", 1998).

Словесный элемент "DENIM" в переводе с английского языка обозначает "грубая хлопчатобумажная ткань" (см. "Большой англо-русский словарь", под ред. В.Мюллер, М., Издательский дом "РИПОЛ КЛАССИК", 2005). "BLUE" представляет собой лексическую единицу английского языка, означающую "голубой, лазурный, синий" (см. "Большой англо-русский словарь", под ред. В.Мюллер, М., Издательский дом "РИПОЛ КЛАССИК", 2005).

Учитывая то, что "EMPORIO", "DENIM" и "BLUE" представляют собой словесные единицы различных иностранных языков, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что заявленное обозначение в целом может рассматриваться как словосочетание, создающее единую конструкцию, состоящую из связанных грамматически и семантически частей: "EMPORIO", "DENIM" и "BLUE". То есть для среднего российского потребителя перевести анализируемое словосочетание на русский язык будет затруднительно. Несмотря на то, что каждое из указанных слов "EMPORIO", "DENIM" и "BLUE" имеет определенное значение, данные слова взяты из разных иностранных языков, и их совместное соединение в словосочетании в

целое придает обозначению фантазийный характер, обуславливающий его способность выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается элемента "DENIM BLUE", то оно, имея определенный перевод с английского языка, указывает на вид материала, из которого или под стилизацию которого могут быть изготовлены товары 25 класса МКТУ. В этой связи вывод экспертизы о ложности рассматриваемого элемента для заявленных товаров не может быть признан убедительным. Ограничение перечня товаров соответствующей конкретизацией также представляется противоречащим требованиям составления перечня товаров/услуг по принципам МКТУ. Поскольку элементы "DENIM BLUE" расположены в конце словосочетания, то по отношению к слову "EMPORIO", занимающему первоначальную позицию и акцентирующему на себе внимание потребителей, они не занимают доминирующего положения. Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона словесные элементы "DENIM" и "BLUE" могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

В этой связи, проведенный анализ не позволяет согласиться с мнением о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 2.3.2.3 Правил, а, следовательно, пунктом 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, отсутствие оснований для отнесения заявленного обозначения к обозначениям, характеризующим конкретный товар или его характеристики, не позволяет Палате по патентным спорам признать обозначение "EMPORIO DENIM BLUE", не соответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.03.2007, отменить решение экспертизы от 25.12.2006 и предоставить правовую охрану знаку "EMPORIO DENIM BLUE" по международной регистрации №853487 на территории Российской Федерации.

Федерации с включением в качестве неохраняемых элементов "DENIM BLUE".

Члены коллегии:

Д.Б.Старцева

Е.Ю.Ляпунова

В.Н.Тарасова

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

Г
(511)

25 класс – Clothing, footwear, headgear
(Одежда, обувь, головной убор)

Члены коллегии:

Д.Б.Старцева

Е.Ю.Ляпунова

В.Н.Тарасова

Первая часть “SVP” заявленного обозначения представляет собой сочетание согласных букв, не обладающее словесным характером. Знаки, состоящие только из таких обозначений, не обладают различительной способностью.

Вторая часть “PURE” переводится на русский язык с английского как “чистый, беспримесный, простой, отчетливый, ясный” (В.К.Мюллер Новый англо-русский словарь, Москва, Изд. “Русский язык”, 1999, стр.582) и с французского - как “чистый, свободный от примесей; безупречный незапятнанный; совершенный, самый настоящий” (см. Французско-русский словарь активного типа под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа, М., “Русский язык”, 1991, стр. 809).

Данное слово определено экспертизой как термин, относящийся к области деятельности заявителя.

Терминами называются “слова или словосочетания, являющиеся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства” (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, “Азбуковник”, 2002,стр.795).

Таким образом, данное обозначение “PURE” не подпадает под определение “термин”, как было установлено экспертизой.

По своей семантике слово “PURE” относится к общеязыковой лексике, а именно к категории имен прилагательных, определяющих свойства предметов, явлений, в сочетании с различными существительными образует различные понятия. В заявлении обозначении слово “PURE” соединено с сочетанием букв ”SVP”, не имеющим словесного характера и, следовательно, смыслового значения, поэтому не представляется возможным определить, свойства какого предмета или явления данное слово определяет.

Таким образом, нельзя признать, что в данном случае “PURE” является указанием на свойства товаров, указанных в заявке.

Учитывая тот факт, что дефис соединяет отдельные компоненты в единое сложное слово, данное обозначение следует рассматривать как обобщенное наименование “EMPORIO DENIM BLUE”, которое в целом относится к категории фантазийных обозначений, не имеющих определенного смыслового значения.

Таким образом, можно утверждать, что заявленное обозначение обладает различительными признаками, не является термином в какой-либо области деятельности и не несет в себе какой-либо информации в отношении указанных в перечне товаров 25 класса МКТУ, в частности, не указывает на какие-либо свойства этих товаров.

Из вышеизложенного следует, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям п.1 статьи 6 и п.п.2.3(1.1), 2.3(1.4) Правил, является неправомерным.

Вывод об охраноспособности заявленного обозначения снимает необходимость анализа других доводов, а также материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.03.20030, отменить решение экспертизы от 17.10.2002 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №853487 в отношении всех товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне.