

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.05.2009 на решение Роспатента от 10.02.2009 о регистрации товарного знака по заявке №2007722662/50, поданное компанией Европапир Интернешнл ГмбХ, Австрия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007722662/50 с приоритетом от 24.07.2007 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «Master print europapier offset-paper» является комбинированным выполненным в виде изображения силуэта мужчины со скрещенными на груди руками, стоящего на фоне зеленого прямоугольника, справа от которого расположен словесный элемент «Master print europapier offset-paper», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.02.2009 было вынесено решение о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2007722662/50 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Master print, offset-paper».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав комбинированного обозначения словесный элемент «Master print» (эталонный оттиск; прозрачная копия, используемая в качестве оригинала для

копирования) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой полиграфический термин.

Словесный элемент «offset-paper» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- несмотря на значение словесного элемента Master print (эталонный оттиск; прозрачная копия, используемая в качестве оригинала для копирования), указанные в решении, он не является описательным в отношении товаров, для которых испрашивается регистрация – бумага, картон, офсетная бумага;

- перевод, приведенный экспертизой является узкоспециализированным значением и вряд ли понятен рядовому потребителю, который вероятнее всего переведет его как «мастер печати», что фантазийно по отношению к заявленным товарам.

К возражению приложены следующие материалы:

- статья «Фотоформа» из электронной версии Большой Советской Энциклопедии (1);
- статья GNU из Интернетско-русского разговорника (2);
- информация из Яндекс о понятии «эталонный оттиск» (3);
- регистрации №№ 315159, 302102 (4).

В возражении изложена просьба о предоставлении правовой охраны словесному элементу «master print».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.02.2007) заявки №2007722662/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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, являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, 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 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение «Master print europapier offset-paper» является комбинированным выполненным в виде изображения силуэта мужчины со

скрещенными на груди руками, стоящего на фоне зеленого прямоугольника, справа от которого расположен словесный элемент «Master print europapier offset-papier», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. Обозначение заявлено на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ - бумага, картон, офсетная бумага.

Словесный элемент «Master print» переводиться с английского на русский язык - эталонный оттиск; прозрачная копия, используемая в качестве оригинала для копирования (Большой англо-русский политехнический словарь под редакцией Д.Е. Столярова, Ю.А. Кузьмина, Москва, «Русский язык», 1991, том 2, стр. 214). Учитывая изложенное, словосочетание «Master print» представляет собой лексическую единицу, характерную для конкретной области техники, а именно, полиграфии.

К этой же области относятся и товары, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение.

В связи с этим, обозначение «Master print» является термином в области деятельности заявителя и, следовательно, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании п. 1 ст. 6 Закона, что и было правомерно отмечено в решении Роспатента.

Ссылка, содержащаяся в возражении, на то, что перевод, приведенный экспертизой, является узкоспециализированным значением и вряд ли понятен рядовому потребителю, который, вероятнее всего, переведет его как «мастер печати», не может послужить основанием для признания охраноспособности элемента, являющегося термином.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2009.**