

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 10.05.2006, поданное Бэр Процесс Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004712966/50(987031), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004712966/50(987031) была подана заявителем 11.06.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой вытянутый по горизонтали овал с двойной границей. Внутри овала в верхней части расположена надпись «ВЕНН», исполненная светлым объемным шрифтом. Данное слово является изобретенным, не переводится на русский язык и представляет собой часть фирменного наименования заявителя. Справа от слова «ВЕНН» на одной с ним горизонтали изображен контур идущего вправо медведя. Ниже в овале изображены слова «PREMIUM PLUS», составленные из букв обычного шрифта темного цвета. Слова расположены горизонтально. Слово «PLUS» расположено под словом «PREMIUM» и подчеркнуто. В нижней части овала под словом «PLUS» сделана надпись «with style», исполненная фигурным шрифтом, напоминающим рукописный.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.02.2006 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, при чем словесные элементы «PREMIUM, PLUS, WITH STYLE» включены в состав знака в качестве неохраняемых в соответствии с 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

В решении экспертизы отмечено, что проанализировав заявленную композицию, состоящую из изобразительного элемента и отдельно расположенных друг от друга словесных элементов «BEHR», «PREMIUM», «PLUS», «with style», имеющих различное исполнение, а именно, величину букв и шрифт, экспертиза не смогла выделить из нее устойчивую осмысленную фразу, в связи с чем поэлементный перевод каждого словесного элемента правомерен.

При этом несмотря на присутствие в заявленном обозначении неохранных элементов «PREMIUM», «PLUS», «with style», характеризующих товары 02 класса МКТУ, указывая на их качество в хвалебной форме, в целом заявленное обозначение было признано экспертизой обладающим различительной способностью, в связи с чем было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением перечисленных словесных элементов в качестве неохранных на основании пункта 1 статьи 6 Закона, пункта 2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила)

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- построение словесной части товарного знака, включающей главный сильный элемент и один или несколько слабых, часто употребляемых в товарных знаках различных производителей, является типичным. Указанное подтверждается многочисленными регистрациями товарных знаков;

- словесный элемент «STYLE» часто является главным или одним из главных элементов товарных знаков, и, следовательно, ему предоставляется правовая охрана.

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без выведения из под правовой охраны словосочетания «with style».

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

С учетом даты приоритета заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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 товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к вышеуказанным 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «BEHR», «PREMIUM», «PLUS», «with style». При этом словесный элемент «BEHR» выполнен нестандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром. Словесные элементы «PREMIUM» и «PLUS» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный

элемент «with style» выполнен нестандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита черного цвета. Перечисленные элементы расположены на разных строках, друг под другом, на фоне горизонтально вытянутого овала с двойным контуром. При этом справа от словесного элемента «BEHR» расположен изобразительный элемент в виде контура стилизованного изображения идущего белого медведя.

Экспертизой было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением словесных элементов «PREMIUM», «PLUS», «with style» из правовой охраны.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в соответствии с имеющейся информацией словесные элементы «PREMIUM», «PLUS», «with style» представляют собой значимые лексемы иностранных языков, каждая из которых обладает самостоятельной семантикой. При этом заявитель не оспаривает решение экспертизы в части включения словесных элементов «PREMIUM» и «PLUS» в состав товарного знака в качестве неохраняемых в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Что касается словесного элемента «with style», то необходимо учитывать следующее.

Словесный элемент «STYLE» представляет собой значимую полисемичную единицу английского и французского языков. При этом среди значений данного слова могут быть выделены такие как, «стиль, слог, манера, род, сорт, тип, изящество, вкус; блеск, шик». Учитывая изложенное, словосочетание «with style» в составе заявленного обозначения может рассматриваться как характеризующее товар с точки зрения его назначения, например, краска с блеском.

Словесные элементы «BEHR», «PREMIUM», «PLUS», «with style» расположены в заявленном обозначении друг под другом и не образуют единой фразы. Кроме того, не могут рассматриваться как единая, законченная фраза и словесные элементы «BEHR» и «with style», в силу расположения между ними неохраняемых элементов «PREMIUM» и «PLUS».

На основании изложенного, у Палаты по патенты спорам отсутствуют основания для признания словесного элемента «WITH STYLE» охраняемым, а, значит, для изменения решения экспертизы.

Ссылки на регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент «STYLE» в качестве охраняемого, не могут быть признаны убедительными и позволяющими принять решение в отношении оспариваемой регистрации. Экспертиза производится по каждой заявке в отдельности и по результатам такой экспертизы выносится решение. В этой связи решение экспертизы, являясь ненормативным актом государственного органа, выносится в отношении конкретного обозначения, что не позволяет распространить его выводы на иные заявки.

На основании этого, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 15.02.2006.