

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 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004712964/50(987033), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004712964/50(987033) 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 словесное обозначение «BENR PREMIUM PLUS WITH STYLE», выполненное буквами латинского алфавита обычным шрифтом. Все слова обозначения выполнены буквами одной высоты, расположены на одной прямой в одну строку.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.02.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием пункту 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 охраняемым может являться только словесный элемент «BENR». Словесные элементы «PREMIUM», «PLUS», «WITH STYLE» являются неохраняемыми, поскольку характеризуют заявленные товары 02 класса МКТУ, указывая на их качество в хвалебной форме (пункт 1 статьи 6 Закона, пункт 2.3.2 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)).

Перечисленные выше неохраноспособные элементы в переводе с английского языка имеют следующие значения:

«PREMIUM» – находящийся в большом спросе.

«PLUS» – положительное качество.

«WITH STYLE» – стильный, роскошный, изящный (В.К.Мюллер. Англо-русский словарь, С-Пб., Академический проект, 1996, с. 590, 578, 751).

На основании изложенного экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 Правил.

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

- заявленное обозначение не имеет явного смыслового перевода. В материалах заявки указан только вариант перевода части обозначения;

- заявленное обозначение состоит целиком из иностранных слов, в связи с чем для абсолютного большинства российских потребителей оно будет фантазийным, но явно несущим положительный заряд словосочетанием;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака в других странах, в частности в Европейском Союзе и США. Заявитель таким образом имеет право на преимущества, предоставляемые 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

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

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BEHR PREMIUM PLUS WITH STYLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения свидетельствует о том, что все входящие в него словесные элементы выполнены одинаковым шрифтом. Однако, несмотря на такое исполнение из обозначения не представляется возможным выделить устойчивую, осмысленную фразу. В этой связи, представляется необходимым поэлементный перевод каждого словесного элемента.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует лексическая единица «BENR», обладающая самостоятельной семантикой.

В этой связи, данный словесный элемент в составе заявленного обозначения может рассматриваться как фантазийный и не указывающий на вид какого-либо товара, его качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также место и время производства и сбыта какого-либо вида товара.

Вместе с тем, одновременно необходимо учитывать, что в соответствии с имеющейся информацией словесные элементы «PREMIUM», «PLUS», «WITH STYLE» представляют собой значимые лексемы иностранных языков, каждая из которых обладает самостоятельной семантикой.

Так, слово «PREMIUM» представляет собой лексему английского и немецкого языков, имеющую следующие значения: «награда; вознаграждение, премия, приз, более высокая цена, стоимость; наценка; переплата, высший сорт; отличное качество». Словесный элемент «PLUS» - значимая лексическая единица английского, немецкого, французского языков, означающая «знак плюс, плюс, преимущество, добавочное количество, добавочный, дополнительный, положительный, обладающий хорошими, полезными чертам, качествами».

В этой связи, несмотря на полисемичность, слова «PREMIUM» и «PLUS» могут рассматриваться как указывающие на качества, свойства товаров, для сопровождения которых предназначено заявленное обозначение, в хвалебной форме: словесный элемент «PREMIUM» будет восприниматься как указывающий на высший сорт, отличное качество сопровождаемого товара, а «PLUS» - на обладание соответствующим товаром хорошими, полезными качествами.

Словесный элемент «STYLE» также 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 будет рассматриваться также

как характеризующее товар с точки зрения его назначения, например, краска с блеском.

Таким образом, словесные элементы «PREMIUM», «PLUS», «WITH STYLE», характеризующие товары с точки зрения их качества, свойства или назначения, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона являются неохраноспособными.

При этом все словесные элементы заявленного обозначения не образуют единую, устойчивую фразу, а неохраняемые словесные элементы в совокупности занимают в заявленном обозначении доминирующее положение.

На основании этого, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения, поскольку неохраняемые в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона словесные элементы занимают в нем доминирующее положение. Довод заявителя о наличии регистраций соответствующего товарного знака на территории иных государств не может быть принят во внимание.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 17.02.2006.**