

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 18.02.2008, поданное Маркс энд Спенсер плк, Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №889817, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №889817 словесного знака «CASHMILON», произведенной Международным бюро ВОИС 24.04.2006, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №889817 представляет собой слово «CASHMILON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 06.12.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №889817 в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктов 2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что знак «CASHMILON» представляет собой торговое название синтетического полиакрилонитрильного волокна, поэтому относится к характеристике товара и указывает на состав или материал, из которого изготовлены изделия. Также, для товаров, изготовленных не из кашмилона, данное обозначение будет ложным указанием на материал (состав сырья).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.02.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «CASHMILON» является изобретенным словом, лишенным какого-либо смыслового значения;
- понятия «CASHMILON» нет в словарно-справочной литературе;
- слово «CASHMILON» было изобретено японской фирмой «Asahi Kasei» (далее – Asahi) для обозначения акрилового волокна, обладающего определенными свойствами;
- обозначение «CASHMILON» изначально использовалось исключительно как товарный знак в отношении акрилового волокна и изделий на его основе;
- согласно Большой Советской Энциклопедии кашмилон – это торговое название полиакрилонитрильного волокна, выпускаемого в Японии;
- японская фирма Asahi, выпускавшая акриловое волокно, маркированное обозначением «CASHMILON», в 2003 году прекратила подобное производство и уступила право на товарный знак «CASHMILON» заявителю;
- «CASHMILON» (кашмилон) сам по себе не может входить в состав изделия, маркируемого этим обозначением, поскольку «CASHMILON» -

это товарный знак, применяемый для маркировки нитрона, который входит в состав изделий из тканей;

–на официальном Интернет-сайте заявителя, в разделе он-лайн магазин, предлагающим к продаже различные предметы одежды, товарный знак «CASHMILON» сопровождается предупредительной маркировкой;

–доказательством охраноспособности обозначения «CASHMILON» является наличие российских регистраций товарных знаков «CASHMILON» и «КАШМИЛОН» по свидетельствам №№31347, 26607 в отношении предметов одежды на имя компании «Asahi».

К возражению заявитель приложил следующие документы:

–выдержки из специализированных словарей по химической терминологии на 6 л. [1];

–выдержка из Большой Советской Энциклопедии на 5 л. [2];

–свидетельство на товарный знак «CASHMILON» на имя компании Asahi, сертификат о продлении срока действия регистрации, сертификат о переуступке прав на 6 л. [3];

–сведения из сети Интернет о деятельности компании Asahi на 13 л. [4];

–сведения из Интернет-сайта заявителя на 4 л. [5].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №889817 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.04.2006) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с

27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации №889817 представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «CASHMILON».

Анализ словарей основных языков, которые могли бы позволить установить смысловое значение слова «CASHMILON» показал, что оно не является лексической единицей какого-либо языка. Следовательно, данное слово является фантазийным.

Вместе с тем, в русском языке существует фонетически тождественное знаку по международной регистрации №889817 слово «кашмилон», которое согласно словарно-справочной литературе представляет собой торговое название синтетического полиакрилонитрильного волокна в Японии (Большая Советская Энциклопедия). При этом следует отметить, что обозначениям «CASHMILON» и «КАШМИЛОН» была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении предметов одежды на имя компании Asahi, что подтверждается наличием свидетельств №№31347, 26607. Сам по себе кашмилон не может входить в состав изделия, поскольку «CASHMILON» - это товарный знак, созданный первоначально для маркировки полиакрилонитрильного волокна, известного как «нитрон», который и является тем ингредиентом, который входит в состав изделий. Из этого следует вывод о том, что обозначение «CASHMILON» не является видом товара и не указывает на свойства и назначение товаров, приведенных в перечне регистрации №889817.

Таким образом, знак «CASHMILON» в отношении товаров 25 класса МКТУ не указывает ни на состав товара, ни на его свойства и, следовательно, не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 и пунктом 3 статьи 6 Закона.

Коллегией также принято во внимание, что компании Asahi было предоставлено исключительное право на знак «CASHMILON» в странах Европейского Союза и Великобритании. Но в 2003 году японская фирма Asahi уступила право на товарный знак «CASHMILON» заявителю, что

подтверждается представленным сертификатом от 21.03.2006 о переуступке прав на данное обозначение к Маркс энд Спенсер плк [3]. Кроме того, данных о наличии на рынке производителя товара, маркированного знаком «CASHMILON», в период с 2003 по 2007 год коллегии представлено не было. Учитывая досрочное прекращение действия регистраций №№31347, 36607 (2003 год) и уступку исключительного права заявителю, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CASHMILON».

Учитывая вышеизложенные Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.02.2008, отменить решение экспертизы от 06.12.2007 и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку «CASHMILON» по международной регистрации №889817 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.**