

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.08.2007, поданное компанией INNOVIA DESIGN LIMITED, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) от 23.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LABEL M» по международной регистрации №854570, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «LABEL M» по международной регистрации №854570 является компания INNOVIA DESIGN LIMITED, Великобритания (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена МБ ВОИС 10.02.2005, с конвенционным приоритетом от 16.08.2004 в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой от 23.04.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «LABEL» квалифицирован как не обладающий различительной способностью.

Буква «М» не имеет словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 23.04.2007, приводя следующие доводы:

- слово «LABEL» - произносится как «ЛЕЙБЛ», является значимым словом английского языка и переводится как ярлык, этикетка, наклейка, бирка, наружная бирка сзади справа на джинсах;
- в перечне товаров 03 класса МКТУ отсутствуют такие товары, как бирки, наклейки, этикетки;
- обозначения «ярлык, этикетка, наклейка, бирка» используемые как простые указания/наименования товаров, относятся к 09, 16 и 24 классам МКТУ;
- слово «LABEL» может являться простым указанием, либо простым наименованием товаров 09, 16 и 24 классов МКТУ, а в данном случае слово «LABEL» заявлено для товаров 03 класса МКТУ, следовательно по отношению к товарам 03 класса МКТУ является фантазийным, то есть обладающим различительной способностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №854570 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии информации о значении слова «LABEL», на 1 л. в 1 экз.;

- Новейший словарь иностранных слов и выражений, на 2 л. в 1 экз.;
- Толковый словарь русского языка, на 5 л. в 1 экз.;
- МКТУ (8-я редакция), алфавитный перечень, на 6 л., в 1 экз.;
- МКТУ (8-я редакция), перечень товаров и услуг, объединенных в классы, на 9 л., в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.08.2004) международной регистрации №854570 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся элементы, не способные породить необходимых и достаточных ассоциаций для того, чтобы потребитель смог их запомнить и воспроизвести в качестве средства индивидуализации товаров/услуг определенного лица.

Заявленное словесное обозначение «LABEL M» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Включенная в состав обозначения буква «М» выполнена стандартным шрифтом, не имеет характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам как неохраноспособный элемент в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «LABEL» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает: 1. ярлык, этикетка, наклейка, бирка.

Слово «LABEL» является распространенным словом английского языка, понятно российскому потребителю, обладающему средними познаниями в иностранных языках в значении «торговая марка, товарный знак», вследствие чего применительно к любым товарам, в том числе к заявленным товарам 03 класса МКТУ, будет восприниматься не как обозначение, способное отличать товары одного производителя от товаров других производителей, а в наиболее распространенном его значении «как знак, сопровождающий любой товар».

Таким образом, слово «LABEL» выступает понятием, определением буквы «М», что это есть товарный знак, в силу чего само не способно выполнять роль товарного знака.

Учитывая, что знак состоит из неохраноспособных элементов, экспертиза правомерно классифицировала его как обозначение, не обладающее различительной способностью.

В связи с вышеизложенным, вывод экспертизы о том, что заявленное словесное обозначение, состоящее из неохраноспособных элементов по международной регистрации №854570, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Доводы, приведенные в корреспонденции от 20.10.2008
проанализированы и учтены в настоящем решении.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2007 и оставить в
силе решение экспертизы от 23.04.2007.**