

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.08.2007, поданное компанией Бостон Вэйлэ, Инк., США на решение экспертизы от 01.02.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005707894/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005707894/50 с приоритетом от 08.04.2005 является Бостон Вэйлэ, Инк., США (далее – заявитель). Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOSTON WHALER», состоящее из слов BOSTON (БОСТОН) – наименование города в США, штат Массачусетс, и WHALER (ВЭЙЛЭ) – «китобойное судно, китолов, китобой» и др. Обозначение «символизирует необычайную надежность и непотопляемость лодок и катеров, производимых заявителем». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы от 01.02.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005707894/50 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых словесных элементов («BOSTON» - географическое наименование); «WHALER» - китобойное судно), указывающих на вид и назначение заявленных товаров, и место нахождения изготовителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- экспертиза использовала в мотивах отказа одно из представленных ей значений: китобойное судно, оставив без внимания другие его значения: «китолов», «китобой», «громадина», отвергая тем самым малейшую допустимость фантазийности обозначения, которая возникает, как правило, от использования одушевленных понятий в связи с другими словесными элементами знака;

- экспертиза никак не исследовала фактические обстоятельства применения товарного знака;

- если проводить поиск в сети Интернет на слова знака «boston whaler», то можно обнаружить 532 страницы, посвященные этому обозначению;

- товарный знак «BOSTON WHALER» зарегистрирован без каких-либо оговорок в Австралии, Бенелюксе, Канаде, Дании и др.

В возражении изложена просьба отменить решение экспертизы от 01.02.2007 и предоставить правовую охрану обозначению по заявке № 2005707894/50 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие материалы:

1. распечатка результатов поиска в сети Интернет на 4 л.;
2. статья «Бостонский китобой» сегодня» из журнала «Катера и яхты». №3, 1999г., на 6 л.;
3. выписка из открытого Реестра товарных знаков США на 1 л.;
4. выписка из открытого Реестра товарных знаков США касательно регистрации №800611 на 2 л.;
5. подборка словарных статей из многоязычного словаря ABBYY Lingvo 10 на 1 л.

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

С учетом даты (08.04.2005) поступления заявки - № 2005707894/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в "Российской газете" 03.04.2003.

Согласно абзацам 1 и 4 пункта 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, назначение, место производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к обозначениям, указывающим на вид, назначение, место производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса; 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словосочетание «BOSTON WHALER». Правовая охрана испрашивается заявителем в

отношении товаров 12 класса МКТУ: транспортные средства, перемещающиеся по воде, в частности, небольшие суда типа катеров, яхт и лодок и части их конструкций.

Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения «BOSTON WHALER», входят в лексический фонд английского языка и в переводе на русский язык имеют значение Boston – город в США; whaler – китобойное судно, вельбот, китобой. Исходя из приведенного семантического значения следует, что заявленное обозначение «BOSTON WHALER» («бостонское китобойное судно, бостонский китобой») имеет описательный характер, поскольку входящие в него словесные элементы, являются указанием вида и назначения товара, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, а также места нахождения изготовителя товаров.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение относится к категории обозначений, характеризующих товары (пункт 1 статьи 6 Закона), является правомерным.

Относительно довода заявителя об иных семантических значениях слова whaler (как «китолов», «громадина»), следует отметить, что указанные значения не опровергают первого значения анализируемого слова, приведенного как в настоящем решении, так и в решении экспертизы (как «китобойное судно»).

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Утверждение заявителя о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве его товарного знака в отношении заявленных товаров не имеет документального подтверждения (ссылка заявителя на сведения о «BOSTON WHALER» из Интернет не убедительна). В связи с этим, нет оснований считать, что заявленное

обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в ряде стран свидетельствует об его охранных способностях, приведено без учета того, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (статья 6 (1) Парижской конвенции).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

**РЕШИЛА:**

**Отказать в удовлетворении возражения 07.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 01.02.2007.**