

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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.08.2007, поданное фирмой *Vanity Fair, Inc.*, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение экспертизы от 24.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005718625/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005718625/50 с приоритетом от 27.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «*EXQUISITE FORM*», выполненное латинскими буквами, причем первое слово выполнено оригинальным шрифтом и подчеркнуто тонкой линией, под которой расположено второе слово в стандартном шрифтовом выполнении. Обозначение может быть переведено с английского языка как «тонкая форма».

Экспертизой заявленного обозначения принято решение от 24.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 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) и пункта 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение обосновано тем, что в отношении товаров 25 класса МКТУ исходя из семантики обозначения «EXQUISITE FORM», в переводе с английского языка означающего «изящная, отличная, отменная форма» (см. Яндекс, Словари), заявленное обозначение указывает на свойство заявленных товаров.

В возражении от 24.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение EXQUISITE FORM не является устойчивой фразой английского языка;
- ввиду различного шрифтового исполнения словесных элементов «EXQUISITE» и «FORM» заявленное обозначение воспринимается не как словосочетание, а как два различных слова, являющихся лексическими единицами английского языка, имеющих множество словарных значений: «exquisite» - «изысканный, утонченный, тонкий, изящный, острый (об ощущениях), щеголь, денди, фат, тонкая натура и т.п.», «form» - форма, внешний вид, очертание, вид, порядок, этикет, формуляр, образец, бланк и т.д»;
- большинство из приведенных значений слов EXQUISITE и FORM не имеют никакой смысловой связи с заявленными товарами, ввиду своей многозначности имеют фантазийный характер и поэтому заявленное обозначение нельзя считать указанием на свойства товаров 25 класса МКТУ;
- заявителю не известно ни одного факта использования обозначения EXQUISITE FORM применительно к товарам 25 класса МКТУ другими производителями аналогичных товаров;
- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в ряде стран, в том числе в странах, где английский язык является государственным, в том числе, в Великобритании.

К возражению приложены распечатки словарных статей на 4л. и распечатки из базы данных Патентного ведомства США на 8л.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005718625/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (27.07.2005) поступления заявки № 2005718625/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

По заявке № 2005718625/50 испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака обозначению «EXQUISITE FORM», выполненному в две строки, причем словесный элемент «EXQUISITE» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и подчеркнут тонкой линией, под которой расположен словесный элемент «FORM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесные элементы «EXQUISITE» и «FORM», входящие в его состав, являются лексическими единицами английского языка и имеют множество значений, в частности, «*exquisite*» в переводе на русский язык обозначает: 1. щеголь, денди, франт; 2. изысканный, изящный, тонкий, утонченный; 3. законченный, полный, совершенный; 4. наилучший, отборный; 5. сильный, острый (об ощущениях); «**form**» – 1. форма, внешний вид, очертание; 2. фигура, вид, разновидность; 3. бланк, анкета; класс (в школе); 4. порядок, общепринятая форма; 5. этикет, церемония и т. д. (см. Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер и др., Москва, Издательство «Русский язык», 1996, с. 252, 285), а также Яндекс. Словари ABBYY Lingvo.

По мнению экспертизы, обозначение «EXQUISITE FORM» указывает на свойство заявленных товаров 25 класса МКТУ, так как может быть переведено с английского языка как «изящная, отличная, отменная форма».

Определение понятия «свойства продукции» включает «объективную особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации и потреблении» (см. Большая Советская Энциклопедия, электронная версия на сайте <http://slovari.yandex.ru>, статья «качество продукции»).

Приведенное множество значений входящих в обозначение слов «EXQUISITE» и «FORM» не позволяет однозначно определить, какое смысловое значение заложено в заявленное обозначение в целом. Будет ли оно означать «изящная, отличная, отменная форма», как переводит экспертиза, или, например, может быть переведено как «щегольской внешний вид», «вид денди», «утонченная форма», «изысканный вид», «совершенная фигура», «законченная церемония», «наилучшая анкета» и т.д. Коллегия также не располагает данными, позволяющими сделать вывод о восприятии этого обозначения российскими потребителями в каком-то определенном переводе на русский язык, что обуславливает возможность различных ассоциаций и домысливания. При этом следует отметить, что ни один из приведенных вариантов перевода обозначения «EXQUISITE FORM» не является указанием на свойства товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку не подпадает под вышеприведенное определение понятия

«свойства продукции», так как представляет собой эмоциональную оценку внешнего вида (формы) изделия или человека.

Кроме того, различное шрифтовое выполнение словесных элементов и их расположение на разных уровнях, а именно: один над другим, позволяет воспринимать заявленное обозначение не как словосочетание, а как две самостоятельные лексические единицы, имеющие множество значений. При этом следует отметить, что отсутствует какая-либо информация, свидетельствующая о том, что обозначение «EXQUISITE FORM» или слово «EXQUISITE» используется иными производителями аналогичных товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, о чем косвенно свидетельствует приложенная к материалам заявки табуляграмма.

В связи с тем, что обозначение «EXQUISITE FORM» в целом и словесные элементы «EXQUISITE», «FORM» в отдельности не являются характеристиками товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не указывают на свойства данных товаров и носят фантазийный характер по отношению к указанным товарам, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 и в подпункте (2.3.2.3) Правил.

В силу указанного нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 24.08.2007, отменить решение экспертизы от 24.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «EXQUISITE FORM» в отношении следующего перечня товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

25 - одежда, обувь, головные уборы, а именно, дневная одежда, одежда для коррекции фигуры, утягивающая одежда, одежда для отдыха, нижнее бельё, дамское бельё, одежда для сна,очные рубашки, пижамы и трикотажные и чулочные изделия.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.