

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, рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное фирмой «ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)», Франция (далее - заявитель), на решение экспертизы по международной регистрации №872594 от 17.05.2007, при этом установлено следующее.

Словесный знак «VARILUX PHYSIO» по международной регистрации №872594 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 11.10.2005 с конвенционным приоритетом от 12.04.2005 на имя заявителя в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне.

Словесный знак «VARILUX PHYSIO» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 17.05.2007 международной регистрации №872594 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «PHYSIO» по мотивам несоответствия указанного элемента требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

В возражении от 17.08.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PHYSIO» носит фантазийный характер в силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения;
- обозначение «PHYSIO» возможно и могло бы вызывать в сознании потребителей представление о производимых товарах и услугах через ассоциации в связи с медицинскими или терапевтическими товарами, но не в связи с оптическими устройствами, в отношении которых произведена международная регистрация №872594;
- слово «PHYSIO» не употребляется иными производителями для обозначения однородных товаров;
- товарный знак «PHYSIO» зарегистрирован в Таиланде, Гонконге, Тайване, Макао.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны словесному элементу «PHYSIO», входящему в состав знака по международной регистрации №872594, в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены копии свидетельств о регистрации знака «PHYSIO» в Корее, Таиланде, Гонконге, Новой Зеландии с переводами на 15л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 17.08.2007.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.04.2005) международной регистрации №872594 правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Словесный знак «VARILUX PHYSIO» состоит из двух слов, выполненных заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал следующее: значения словесного элемента «VARILUX» не выявлено; слово «PHYSIO», входящее в состав знака, в переводе с английского на русский язык означает «1. *разг.* физиотерапевт; 2. в словах с греческими корнями имеет значение природа, естественный (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством Ю.Д. Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.2 с.679; «Большой англо-русский словарь ABBYY LINGVO», М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2007, т.2, с.412)). Иных значений слова «physio» в доступной словарно-справочной литературе (в том числе «Большой англо-русский политехнический словарь» М., «ЭСТ», 1999 т.2 с.489) не выявлено.

По мнению экспертизы, основным словесным элементом, выполняющим функцию товарного знака, т.е. индивидуализирующим товары заявителя, является словесный элемент «VARILUX». В то время как словесный элемент «PHYSIO» не обладает различительной способностью, так как «относится к области публичного права и может беспрепятственно использоваться различными производителями».

Вместе с тем, принимая во внимание семантику и употребление слова «physio», следует отметить, что оно не является общеупотребимым, то есть используемым среди людей в их коммуникационном общении, для обозначения

оптических приборов и инструментов, а также очков и разнообразных линз (товаров 9 класса МКТУ, представленных в перечне международной регистрации №872594). Указанная информация подтверждается тем, что сведений об использовании анализируемого обозначениями различными производителями в отношении товаров 9 класса МКТУ не имеется.

Из указанного выше следует, что основания для вывода о несоответствии словесного элемента «PHYSIO» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона неправомерны.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 17.08.2007, изменить решение экспертизы от 17.05.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «VARILUX PHYSIO» по международной регистрации №872594 в целом.**