

Палата по патентным спорам 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 31.05.2007, поданное ЗАО «Северная», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 256564 по заявке № 2001724021/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2001724021/50 с приоритетом от 08.08.2001 зарегистрирован за № 256564 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2003 на имя Закрытого акционерного общества «Ступинский химический завод» (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве товарного знака, согласно описанию, приведенному в заявке, зарегистрировано комбинированное обозначение (этикетка), имеющее прямоугольную форму с синим фоном. В левой и правой частях этикетки размещены изобразительные сюжеты, заключенные в полуовалы, окантованные полосами. Вверху левого сюжета наклонно размещены слово «SUPER», выполненное буквами красного цвета, и слово «Effect», выполненное буквами темно-синего цвета с белой окантовкой. Внизу правого сюжета размещены слово «СУПЕР», и слово «Эффект», выполненные в той же цветовой гамме, что и на левом сюжете. Все слова, кроме слова «Effect», «Эффект» являются неохраняемыми в товарном знаке по свидетельству №256564.

В поступившем 31.05.2007 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 256564, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесные элементы «Effect», «Эффект», входящие в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемых элементов, указывают на качество, свойство, ценность товара, в частности препаратов для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла и моющих средств, растворов для очистки (03 класс МКТУ);
- для таких товаров главным их свойством является их действенность, эффективность;
- в Новом словаре русского языка, Толково-образовательном, автор Т.Ф. Ефремова, электронная версия, «Грамота.РУ», 2001-2002, указано: Эффект 1. Результат действия кого-л., чего-л.; Эффективный, прилагательное 1. соотносящийся по значению с существительным «эффект»; 2. Приводящий к нужным результатам, действенный; 3. Дающий наибольший эффект. Предназначенный для выполнения полезной работы; производительный;
- существительное «эффект» в первом указанном выше значении в сознании потребителя неразрывно связано с прилагательным «эффективный»;
- потребитель, прочитав на этикетке чистящего или моющего средства слово «эффект», получает информацию, что средство производит эффект, действует, является действенным;
- обозначение «эффект» (effect) является описательным.

В возражении на основании статьи 28 Закона изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 256564 недействительной частично для товаров 03 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Распечатка статей «эффект», «эффективный» из электронной версии Нового словаря русского языка, Толково-словообразовательного, автор Т.Ф. Ефремова.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 31.05.2007, на заседании коллегии представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументируя его следующим:

— рядовому потребителю не понятен смысл элемента «ЭФФЕКТ (EFFECT)» без дополнительных рассуждений и домысливания, поскольку у этого слова имеется множество значений: требуется уточнение, о каком виде эффекта для конкретного товара идет речь;

— товары с наименованием «ЭФФЕКТ (EFFECT)» правообладатель начал выпускать задолго до того, как были поданы на регистрацию заявки на это обозначение;

— благодаря этому обозначение «ЭФФЕКТ (EFFECT)» получило дополнительную различительную способность ещё до даты подачи заявки.

В качестве приложения к отзыву были представлены документы, подтверждающие активную деятельность правообладателя по введению в хозяйственный оборот товарного знака со словесным элементом «ЭФФЕКТ (EFFECT)» на 62 л.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (08.08.2001) поступления заявки № 2001724021/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на качество, свойства, ценность товаров (абзац шестой).

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям обозначения категории качества товаров, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указание цены товаров.

Оспариваемый комбинированный товарный знак (этикетка) по свидетельству № 256564 в качестве охраняемых элементов включает слово «ЭФФЕКТ (EFFECT)».

Смысловое значение слова «ЭФФЕКТ (EFFECT)» (1. Впечатление, производимое кем-чем-нибудь на кого-нибудь (произведенный эффект; 2. Действие, производимое чем-нибудь,

следствие чего-нибудь (экономический эффект); 3. Средство, с помощью которого создается какое-нибудь впечатление (*шумовые эффекты*); 4. Последствие какого-либо действия, сильное впечатление; 5. Результат, следствие каких-либо причин (эффект лечения)), приведенное в толковых словарях русского языка, не позволяет признать анализируемый элемент как прямое указание характеристик товаров 03 класса МКТУ. Так, для восприятия качества и свойства товара, потребителю необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, которые могут быть различными, многовариантными.

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «ЭФФЕКТ (EFFECT)», входящее в состав оспариваемого товарного знака, нельзя рассматривать как описательное, однозначно и прямо указывающее на характеристики какого либо товара.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 256564.