

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 №4520, рассмотрела возражение от 24.04.2007, поданное компанией «Проктер энд Гэмбл Холдинг ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005707902/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005707902/50 с приоритетом от 08.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «BLEND-A-MED WHITENING IMPRESSIONS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 30.01.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в заявке, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «WHITENING IMPRESSIONS». Данное решение экспертизы мотивировано несоответствием элементов «WHITENING IMPRESSIONS» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Вывод экспертизы обоснован тем, что написанные рядом словесные элементы «WHITENING IMPRESSIONS» по смыслу воспринимаются как словосочетание со значением «эффекты беления» и, таким образом, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ указывают на свойства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.04.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словосочетание «WHITENING IMPRESSIONS» не является устойчивым выражением;
- 2) слова «WHITENING» и «IMPRESSIONS» полисемичны;
- 3) известны прецеденты регистрации товарных знаков со словесным элементом «IMPRESSIONS» с предоставлением ему самостоятельной правовой охраны.

К возражению приложены сведения из словарно-справочных материалов – на 49 л.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение экспертизы и предоставить самостоятельную правовую охрану словесному элементу «IMPRESSIONS» в составе заявленного обозначения для товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (08.04.2005) правовая база для оценки оханоспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, рег. №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 или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, а также являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

По заявке №2005707902/50 испрашивается предоставление правовой охраны в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ словесному обозначению «BLEND-A-MED WHITENING IMPRESSIONS», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

«WHITENING» в переводе с английского языка означает «мел, беление, побелка», а «IMPRESSIONS» – «эффект, производимый внешними факторами на чувства или ум» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Словесное обозначение «BLEND-A-MED WHITENING IMPRESSIONS» выполнено на одной строке, и словесные элементы «WHITENING IMPRESSIONS», обладающие семантическим значением,

расположены рядом и воспринимаются как словосочетание, в переводе с английского языка означающее «эффекты беления». Семантика данных словесных элементов в их совокупности обуславливает вывод, что они носят характер указания на свойства товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно, на свойство отбеливания, которым обладают средства и препараты стоматологического назначения, приведенные в перечне товаров заявки.

Довод возражения о полисемичности отдельных слов словосочетания «WHITENING IMPRESSIONS» не опровергает вышеуказанного единственного возможного варианта его перевода с учетом того, что оно включено в состав товарного знака, предполагаемого к использованию в отношении определенного рода товаров – товаров стоматологического назначения. В данном случае такое словосочетание будет восприниматься российским потребителем исключительно в указанном смысловом значении, не вызывая каких-либо дополнительных ассоциаций и домысливания.

Что касается отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков со словесным элементом «IMPRESSIONS» с предоставлением ему самостоятельной правовой охраны, следует заметить, что данное обстоятельство не может служить основанием для признания данного словесного элемента соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, так как в правовой системе Российской Федерации административные прецеденты источниками права не признаются, кроме того, вопросы правомерности регистрации иных обозначений в качестве товарных знаков предметом настоящего возражения быть не могут.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о том, что словесные элементы «WHITENING IMPRESSIONS» указывают на

свойства товаров и, следовательно, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.01.2007.**