

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 07.06.2006, поданное компанией «Грин Спот (Таиланд) Лтд.», Таиланд (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005700040/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005700040/50 с приоритетом от 11.01.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «V-SOY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 27.03.2006 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров, указанных в заявке, ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраемых элементов, не обладающих различительной способностью, а именно из простой буквы «V», не имеющей характерного графического исполнения, и слова «SOY» (в переводе с английского языка означает «соевый боб», см. В.К.Мюллер, Англо-русский словарь, Москва, издательство «Русский Язык», 1992, с.669 [1]), указывающее на состав сырья заявляемых товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2006 заявитель выражает свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- Обозначение «V-SOY» является комбинированным обозначением, включающим элемент V, выполненный стилизованным шрифтом, и словесный элемент SOY, соединенных друг с другом дефисом. Сочетание этих элементов обладает новым смыслом, который не присущ отдельным элементам порознь.

- Закон не запрещает использование в товарном знаке обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность. Действительно, словесный элемент SOY не обладает различительной способностью и указывает на состав заявляемых товаров, но он не является единственным элементом обозначения «V-SOY».

- На практике потребитель всегда воспринимает товарный знак не по отдельным его элементам, а в целом. При таком восприятии комбинированное обозначение «V-SOY» не является описательным, и, следовательно, к нему не применимы положения пункта 1 статьи 6 Закона. Данное утверждение подтверждается многочисленными регистрациями заявленного обозначения «V-SOY» в качестве товарного знака во многих странах.

Заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение «V-SOY» в качестве товарного знака, указав в нем неохраняемое слово «SOY».

К возражению приложены:

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «V-SOY» в зарубежных странах на 13 л. [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (11.01.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

В соответствии с абзацами 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в настоящем пункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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

Решение экспертизы от 27.03.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака основано на отсутствии различительной способности у заявленного обозначения.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой выполненное буквами латинского алфавита сочетание заглавной буквы «V» и слова «SOY», разделенные дефисом. Словесное обозначение «SOY», которое относится к значимым словам и переводится с английского языка как «соя, соевый боб» [1] и произносятся согласно их фонетическим транскрипциям как [сой]. Особенности произношения звуков этих транскрипций даны в этом же словаре. Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Сочетание слова и буквы «V-SOY» нельзя назвать устойчивым (идиомой), напротив, его смысловое значение обусловлено значением образующего его слова: soy – соевый боб, соя [1].

Характер связи слова и буквы в данном словесном обозначении предопределен грамматическим и лексико-семантическим факторами, т.е. нормами английской грамматики, значением слова, входящего в его состав, которое логически не сочетается с впереди стоящей буквой.

Рассматриваемая грамматическая конструкция может быть переведена только по значению слова «SOY» как "соевый боб, соя" и в таком качестве носит характер указания на свойства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно, на состав сырья (соевый напиток).

Буква «V», стоящая впереди слова «SOY» и выполненная стандартным шрифтом, не придает заявленному обозначению нового смыслового значения и не образует с ней композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов, что обуславливает вывод об отсутствии у обозначения в целом различительной способности.

Словесное обозначение «V-SOY» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил, поскольку не обладает различительной способностью.

Таким образом, нет оснований для предоставления заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 27.03.2006.

