

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.05.2014, поданное компанией «L'OREAL (Societe Anonyme)», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148424, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 27.02.2012 с конвенционным приоритетом от 18.12.2012 за № 1148424 на имя «L'OREAL», Франция в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1148424 представляет собой словесное обозначение «SUPER DUPER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 15.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148424 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1148424 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1148424 в переводе с английского языка означает «колоссальный, потрясающий, супер-пупер» (см. интерактивный словарь <http://www.multitrans.ru>) и в силу своего смыслового значения указывает на свойства (в том числе хвалебного характера) заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о наличии у знака по международной регистрации № 1148424 приобретенной различительной способности.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.05.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- согласно данным словаря <http://www.multitrans.ru>, словосочетание «SUPER DUPER» имеет смысловые значения: колоссальный, потрясающий, супер-пупер (молодежный жаргон), шик-модерн, «что надо», исключительный, замечательный, потрясающий, великолепный, прекрасный;

- указанный словарь <http://www.multitrans.ru> не является академическим изданием и пополняется пользователями сайта;

- словосочетание «SUPER DUPER» можно рассматривать как молодежный жаргон, а по этимологии ему соответствует обозначение «супер-пупер»;

- в пункте 2.2 Приказа Роспатента от 23.03.2001 № 39 «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (далее - Приказ) дано разъяснение термина «описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе»;

- в том же пункте Приказа обозначено, что «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации»;

- знак по международной регистрации № 1148424 не является словом общеязыкового фонда, поэтому оно не известно большинству потребителей;

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1148424 не затрагивает права третьих лиц, так как они могут использовать в хозяйственном обороте обычные слова для описания свойств товаров.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148424 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки со страниц сайта <http://www.multitrans.ru> – на 3 л. (1);
- данные об интерактивном словаре <http://www.multitrans.ru> – на 7 л. (2).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 07.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.12.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 114824 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Знак по международной регистрации № 1148424 представляет собой словесное обозначение «SUPER DUPER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение «SUPER DUPER» в переводе с английского языка на русский язык означает: замечательный (разг.), потрясающий, колоссальный. См. Новый Большой англо-русский словарь: в 3 т. Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др. 5-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 2000, стр. № 409.

Те же самые лексические значения приведены и в интерактивном словаре <http://www.multitran.ru> (1), при этом в том же источнике (1) упомянуты и другие смысловые значения анализируемого знака: супер-пупер (молодежный жаргон), великолепный, «что надо», огромный и т.д. С учетом семантики обозначение «SUPER DUPER» действительно носит хвalebный оттенок.

Однако, следует отметить, что характеризовать (оценивать) товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, свойство, в том числе носящее хвalebный характер.

Обозначение «SUPER DUPER» согласно словарным статьям относится к жаргонной, эмоциональной или шутливой форме выражения хвalebности или восхищения; его употребление ведет к неоднозначному смыслу, ироническому эффекту. В связи с этим, анализируемое обозначение «SUPER DUPER» не может быть общеупотребительным для всех участников гражданского оборота для характеристики их продукции.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что отнесение знака по международной регистрации № 1148424 к категории описательных обозначений является несостоятельным.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации содержит, например, товарный знак «SUPER-PUPER СУПЕР-ПУПЕР» по свидетельству № 380662, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении неоднородных товаров. При этом указанный товарный знак по свидетельству № 380662 не был признан описательным, однако имеет одинаковую семантику со знаком по международной регистрации № 1148424.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что знак по международной регистрации № 1148424 в отношении товаров 03 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 07.05.2014, отменить решение Роспатента от 15.04.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1148424 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.**