

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 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 09.08.2007, поданное фирмой АйдиаСтрим Консьюмер Продактс, ЛЛС, США (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005724379/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005724379/50 с приоритетом от 26.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение вытянутого по горизонтали четырёхугольника с округлёнными углами, внутри которого расположено изображение ещё одного вытянутого по горизонтали четырёхугольника с округлёнными углами, внутри которого слева и справа расположены изображения, по форме напоминающие окружности, между которыми расположен словесный элемент «VAULTZ», выполненный специальным шрифтом в латинской транслитерации, не имеющий смыслового значения. Внизу под изобразительным элементом в одну строчку расположен словесный элемент «LOCK IT UP», выполненный специальным шрифтом в латинской транслитерации. LOCK – локон, пучок, замок; IT – это, этого; UP – вверх, к (англ). Русская транслитерация – ВОЛТЗ ЛОК ИТ АП.

Экспертиза приняла решение от 26.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием его словесных элементов

«LOCK IT UP» в качестве неохраняемых и скорректировала перечень товаров на основании пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3. (2.3.1) и 2.3.2 (2.3.2.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В решение экспертизы от 26.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указано, что заявленное обозначение «VAULTZ LOCK IT UP» может быть зарегистрировано только в отношении товаров 06, 18, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне решения, т.к. в отношении остальных товаров неохраноспособные элементы «LOCK IT UP» (заприте это), в целом не обладающие различительной способностью и указывающие на назначение товаров согласно пункту 1 статьи 6 Закона и пунктам 2.3, 2.3.2 Правил, способны ввести потребителя в заблуждение относительно товаров на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 Правил.

Указанный вывод обоснован тем, что словесные элементы «LOCK IT UP» заявленного обозначения, хотя и имеют различное толкование, значение «заприте это» является первым основным значением, указываемым в словарях, о чём свидетельствует информация Интернет-сайта <http://www.translate.ru> и другая, а учитывая сферу деятельности заявителя, оно является определяющим.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что для всех товаров 09, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, словосочетание «LOCK IT UP» является вводящим в заблуждение, и приводит перечень товаров, в отношении которых указанное словосочетание не является вводящим в

заблуждение, поскольку указанные товары 09, 16 и 28 классов МКТУ обладают свойством запираения (в том числе, на замок, на ключ и т.п.);

- для части товаров 20 и товаров 21 классов МКТУ, большая часть которых исключена экспертизой из перечня, заявитель также считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака;

- заявитель обращает внимание на то, что для аналогичных товаров, в частности, 06 класса МКТУ «ящики, шкафчики, контейнеры различного назначения) и аналогичных товаров 18 класса МКТУ «сумки» экспертиза приняла решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 класса МКТУ и части товаров 09, 16, 18, 20, 21 и 28 классов МКТУ, указанных в представленном перечне товаров, включив элемент «LOCK IT UP» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- фотографии контейнеров с замками для хранения носителей, картотечных шкафов с замком для CD/DVD, чехлов с замком для фотоаппаратов и видеокамер на 4л. [1];

- распечатки из Интернета с сайтов магазинов, осуществляющих продажу ежедневников и дневников с замками и картотек с замками на 4 л. [2];

- скорректированный перечень товаров на 1л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (26.09.2005) заявки № 2005724379/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и 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 свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт (2.5.1) Правил).

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующего положения (подпункт 4 пункта 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2005724379/50 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой чёрный прямоугольник с закруглёнными углами, вытянутый по горизонтали, с расположенной белой полосой по периметру прямоугольника. В центре прямоугольника расположен словесный элемент «VAULTZ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, слева и справа от которого расположены маленькие окружности белого цвета. Под прямоугольником расположено словосочетание «LOCK IT UP», выполненное заглавными буквами латинского алфавита чёрного цвета стандартным шрифтом, буквы словосочетания выполнены значительно меньшего размера по сравнению с элементом «VAULTZ».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Слово «VAULTZ» является фантазийным, т.к. не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю.

Слово «LOCK » - лексема английского языка, имеющая много различных значений: I. 1) локон, волосы; 2) пучок, клок (шерсти); II. 1. 1) замок; запор; затвор; 2) шлюз, плотина; 3) стопор, чека; 4) (*спорт.*) захват на ключ; 5) затор; 2. 1) запирать(ся) на замок; 2) сжимать; 3) тормозить; 4) соединять, сплестать; 5) шлюзовать; –**up** а) запирать; б)сажать в тюрьму; заключать в сумасшедший дом; в) вложить капитал в в трудно реализуемые бумаги; г) утаивать (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.427 [4]).

«IT »- он, она, оно ([4], с.385).

«up» -в частности, означает «1) указывает на нахождение наверху, 2) на подъём наверх, 3) указывает на истечение срока, завершение или результат действия» ([4], с.797).

Следует согласиться с доводом экспертизы относительно того, что, не смотря на возможность различного перевода сочетания «LOCK IT UP», с учётом товаров, для маркировки которых предназначается использование заявленного обозначения, указанное словосочетание может быть переведено как «заприте это».

С учетом изложенного, наличие в заявленном обозначении словосочетания «LOCK IT UP» следует воспринимать как указания на свойство части товаров, приведенных в перечне заявки, т.е. возможность запираяться, закрываться.

Однако, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.3.2.3 Правил указанное словосочетание «LOCK IT UP» может быть включено как неохраняемое в товарный знак, т.к. оно не занимает в нём доминирующего положения (подпункт 4 пункта 2.3.2.3 Правил).

Поскольку в скорректированном перечне товаров, представленном заявителем [3], приведены только товары, способные запираяться, основания для вывода о том, что словосочетание «LOCK IT UP» способно ввести потребителя в

заблуждение относительно свойств товара и, следовательно, не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Таким образом, в отношении скорректированного перечня товаров заявленное обозначение соответствует требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 09.08.2007, изменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «VAULTZ LOCK IT UP» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) LOCK IT UP
- (511)
- 06 Металлические ящики, включая ящики для хранения наличных денег, несгораемые ящики, ящики для хранения документов, ящики для инструментов, ящики для ремесленников, **подкроватные** ящики для хранения, ящики для хранения игрушек и детских вещей; ящики для хранения игрушек; металлические шкафчики для ключей; металлические контейнеры для аптечек первой помощи, продающиеся пустыми; металлические сейфы; сейфы для плееров MP3; сейфы для мобильных телефонов; металлические контейнеры для мусора.
- 09 Чехлы для хранения CD/DVD дисков; защитные чехлы для хранения CD/DVD дисков; шкафы для хранения CD/DVD дисков; картотечные шкафы для CD/DVD; сумки для хранения CD/DVD дисков; футляры для хранения CD и DVD дисков; контейнеры для хранения носителей, а именно: контейнеры для хранения дисков; пластиковые футляры, используемые в качестве защитных устройств для защиты и предотвращения кражи CD-, DVD- дисков и других магнитных и электронных носителей; чехлы для фотоаппарата; чехлы для видеокамеры; чехлы для защиты и/или хранения MP3 плееров; футляры для защиты и/или хранения мобильных телефонов; сумки, портфели для переноски компьютеров; контейнеры, сумки на колёсиках для переноски компьютеров.
- 16 Контейнеры для хранения канцелярских товаров, а именно: картонные коробки; ящики и контейнеры для хранения из гофрированного картона; ящики из гофрированного картона для хранения документов; коробки для документации для хранения деловых или личных документов; деловых или личных документов; коробки для хранения каталожных карточек; бумажные коробки; картотеки; коробки для документации для хранения деловых документов; контейнеры для хранения предметов домашнего обихода, а именно: бумажные и картонные коробки для фотографий; коробки для хранения фотографий; бумажные коробки для хранения под кроватью; коробки с файлами для хранения журналов; ежедневники.

- 18 Сумочки, сундуки, сундучки; чемоданы плоские для документов; дорожные несессеры; чемоданы; мягкие чемоданы; ручная кладь; портфели; плоские чемоданчики; портфели типа чемоданчиков; рюкзаки; универсальные сумки для хранения; шкафчики для ключей и большие дорожные сумки.
- 20 Офисные контейнеры для хранения; неметаллические коробки для денег; неметаллические коробки для инструментов; пластиковые коробки для хранения под кроватью; неметаллические контейнеры для аптечек первой помощи, продающиеся пустыми; неметаллические банковские коробки; неметаллические коробки для фотографий; шкафчики для хранения CD/DVD дисков; картотечные ящики; неметаллические сейфы; неметаллические шкафчики для ключей.
- 21 Домашние или кухонные контейнеры (за исключением изготовленных из драгоценных металлов и покрытых ими); мусорные баки, ящики.
- 28 Контейнеры для хранения игрушек для ванной, коробки для игрушек; емкости для хранения игрушек.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.

Члены коллегии палаты по патентным спорам

Л.Н. Екимова

И.В.Музыченко

О.П.Никитина