

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2007, поданное ООО «Пуланна», Польша (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации изобразительного товарного знака по заявке №2005709216/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является графическим и состоит из оригинальных изобразительных элементов.

Правовая охрана испрашивается на имя ООО «Пуланна» в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства косметические, изделия парфюмерные, средства для ухода за кожей, волосами и зубами, косметические маски, косметические препараты для похудения, кремы косметические для кожи, кремы косметические, мыла, шампуни, лосьоны для лица, духи, кремы для лица, пудра для лица, средства косметические очищающие для тела и лица, средства вяжущие для косметических целей, кремы косметические против морщин», и товаров 05 класса МКТУ: «лекарства, медикаменты, лекарственные травы, средства косметические для медицинских целей, препараты для ухода за кожей фармацевтические».

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005709216/50 для всех заявленных товаров в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также

пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой иероглифы и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, так как производитель находится в г. Консковола, Польша, где в государственном языке используется латинский алфавит.

В решении также указано, что представленный договор на выполнение совместных услуг в области косметической продукции не может быть принят во внимание, поскольку заключен на выполнение совместных услуг в области производства косметической продукции и свидетельствует о том, что ООО «Пуланна» заказывает для себя изготовление препаратов китайской фирме КсюВей Косметик Ко. под обозначением «PULANNA», тогда как заявленное обозначение выполнено в виде иероглифов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005709216/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, если оно порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- представленный заявителем договор с определенностью подтверждает то, что товары заявителя производятся на основе сырья, производимого в Китае китайской фирмой КсюВей Косметик Ко., товар фасуется и маркируется заявителем и, следовательно, и качество товара и его место производства соответствуют действительности;

- знаки, выполненные иероглифами, рассматриваются как изобразительные знаки, но в этом случае подход экспертизы, касающийся государственного языка Польши (латинский алфавит) к заявленному обозначению не корректен, поскольку в России существует множество регистраций товарных знаков, указывающих на принадлежность знаков к иной стране, где располагается владелец регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии договора от 03.12.2003 (оригинал и перевод) на 6 л. [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2007, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 11.01.2007 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение в целом не обладает различительной способностью, а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, поскольку использование иероглифов характерно для определенных стран, с которыми потребитель будет связывать характеристики товара или его производителя.

О выявленных дополнительных основаниях лицо, подавшее возражение, было информировано уведомлением от 03.09.2007. Ответа на уведомление заявителем не представлено.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.04.2005) заявки №2005709216/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой три иероглифа, выполненных в одну строчку.

В силу того, что иероглифы представляют собой сложную графическую композицию (состоят из множества элементов), средний российский потребитель

не сможет запомнить и впоследствии воспроизвести обозначение. Указанное обуславливает то, что заявленное обозначение не способно отличать товары одних производителей от товаров других производителей. В этой связи изобразительное обозначение, состоящее только из иероглифов, не может быть признано обладающим различительной способностью, т.е. не способно порождать ассоциации, необходимые и достаточные для выполнения знаком индивидуализирующей функции.

Таким образом, обозначение по заявке №2005709216/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявленное изобразительное обозначение не содержит в своем составе какого либо географического названия, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара, в связи с чем вывод экспертизы о том, что обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, неправомерен.

Вместе с тем, среднему российскому потребителю известно, что использование иероглифов характерно для определенных стран, в которых установлен данный стиль письменности (Китай, Япония, Египет и т.д.).

В силу изложенного рассматриваемое обозначение, в случае использования его в качестве средства индивидуализации товаров, будет восприниматься как обозначение, вызывающее ассоциации с традициями народов Востока. В зависимости от особенностей восприятия конкретного человека, оно может порождать у потребителей представление о свойствах маркированных им косметических и лекарственных препаратов, например, что они связаны с лекарственным свойствам восточных трав.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что изобразительные элементы (иероглифы), входящие в состав заявленного обозначения, будут вызывать ложное ассоциативное представление о характеристиках товара, зависящих от географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены.

Относительно представленного заявителем договора на выполнение совместных услуг в области косметической продукции под брендом и товарным знаком «PULANNA» [1], следует отметить, что он не может быть принят во внимание, поскольку договор не имеет отношения к заявленному изобразительному обозначению, т.к. касается товара под маркой «PULANNA».

Изложенное позволяет сделать вывод о не соответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
Отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2007, изменить решение экспертизы от 11.01.2007 и отказать в регистрации заявленного обозначения по основаниям, установленным на заседании коллегии 28.08.2007.