

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 18.12.2006, поданное фирмой Beiersdorf AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 03.07.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №845598 знака «MATT REFINE», при этом установлено следующее.

Регистрация знака «MATT REFINE» произведена Международным бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 12.03.2005 под № 845598 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «produits cosmetiques» (косметические средства).

Знак по международной регистрации № 845598 представляет собой словесное обозначение «MATT REFINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 03.07.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 845598 знака «MATT REFINE» мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-I (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), поскольку международный знак «MATT REFINE» состоит из слов, указывающих на назначение и/или свойства заявленных товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 18.12.2006, доводы которого сводятся к следующему.

Заявленный знак состоит из двух расположенных в строчку через один пробел слов «МАТТ» и «REFINE», выполненных в латинице, при этом слово «МАТТ» является многозначным словом немецкого языка, отсутствующим в английском, французском, итальянском и испанском языках, имеющим значения: слабый, вялый, утомленный, усталый; матовый, тусклый; неубедительный, а слово «REFINE» является многозначным словом английского языка, отсутствующим в немецком, французском, итальянском, испанском языках, имеющим значения: очищать, рафинировать, облагораживать, делать более утонченным, изящным; совершенствовать, улучшать. По мнению заявителя, многозначность указанных слов, а также то обстоятельство, что эти слова являются лексическими единицами разных языков и не могут образовывать имеющее смысловое значение словосочетание, не позволяет признать обоснованным утверждение экспертизы, что знак «МАТТ REFINE» в целом указывает на свойства и назначение товаров.

В возражении также отмечено, что слово «МАТТ» из-за совпадения графических единиц кириллицы и латиницы может восприниматься российским потребителем как слово, написанное русскими буквами, не имеющее смыслового значения, а слово «REFINE» не используется в области парфюмерии и косметики, в силу чего потребителю будут необходимы дополнительные рассуждения и ассоциации, чтобы предположить возможные свойства и назначение заявленных товаров.

Заявитель выразил просьбу принять во внимание то обстоятельство, что на территории Российской Федерации действует зарегистрированный для товаров 03 класса МКТУ товарный знак «МАТТ МАХ» по свидетельству №290014, в котором слово «МАТТ» является охраняемым, т.е. не указывает на свойства и назначение парфюмерно-косметических товаров. Кроме того, в возражении указано, что знак «МАТТ REFINE» по международной регистрации №845598 зарегистрирован во многих странах мира, включая Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Португалию, Данию, Финляндию, Грецию, Норвегию, Швецию, Турцию.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 03.07.2006 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации международной регистрации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы данных WIPO-ROMARIN - на 2 л.[1];
- копии страниц Немецко-Русского словаря (основного), Москва, «Русский язык», 1993 - на 2л.[2];
- копии страниц Словаря иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода, А.М. Бабкин, В.В. Шендецов, «КВОТАМ», Санкт-Петербург, 1994 - на 2л.[3];
- распечатка из базы данных Роспатента свидетельства № 290014 - на 1л.[4];
- копии страниц Нового большого Англо-Русского словаря под общим руководством Ю.Д. Апресяна, т.3, Москва, «Русский язык», 2001 - на 3 л.[5];
- копии страниц Англо-Русского словаря по парфюмерии и косметике под ред. С.В. Баранова, Т.В. Пучковой, «РУССО», Москва – «Компания Русская косметика», 1996 на 2л.[6];
- копии страниц Большого толкового словаря иностранных слов, т.3, «Феникс», Ростов-на-Дону, 1995 - на 3л.[7].

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

С учетом даты регистрации (12.05.2005), произведенной МБ ВОИС, правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации № 845598 знака «МАТТ REFINE» включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, и введены 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров, в том числе, носящие хвалебный характер; указания материала или состава сырья.

Как было указано выше, словесный знак по международной регистрации № 845598 включает словесные элементы «MATT» и «REFINE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Вопреки утверждению заявителя оба слова «MATT» и «REFINE» являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык следующим образом: matt – матовый, делать матовым; refine – очищать, повышать качество, облагораживать, делать более изящным, утонченным (см. Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.447, 607).

Несмотря на то, что указанные слова не образуют устойчивого словосочетания, удовлетворяющего нормам построения фраз в английском языке, по отношению к товарам 03 класса МКТУ (косметические средства) они однозначно (без дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций) указывают потребителю на свойства и назначение этих товаров, как матирующих, облагораживающих косметических средств.

Следует указать, что отсутствие слова «REFINE» в специальном словаре по парфюмерии и косметике не может являться основанием для вывода о том, что это слово не является описательным по отношению к товарам 03 класса МКТУ, поскольку для вышеуказанного вывода достаточно его присутствие в общедоступных лексических словарях, дающих перевод этого слова на русский язык.

Утверждение заявителя, что из-за совпадения графических единиц кириллицы и латиницы слово «MATT» может восприниматься российским потребителем как написанное русскими буквами, неубедительно, поскольку расположенное рядом слово «REFINE» однозначно указывает на

принадлежность одного и другого слова к иноязычным словам, выполненным латинским алфавитом.

Ссылка заявителя на товарный знак «МАТТ МАХ» по свидетельству №290014, в котором слово «МАТТ» охраняется, не может быть принята во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленный заявителем пример регистрации не связан с заявленным знаком по международной регистрации №845598.

Факт регистрации обозначения «МАТТ REFINE» в других странах также не может быть принят во внимание, поскольку не предусмотрен нормами Закона в качестве основания для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 03.07.2006.