

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.12.2005 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 13.10.2005 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004709373/50, поданное компанией Дзе МакГир Фёниче Компани, США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2004709373/50 с приоритетом от 28.04.2004 испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является словесным и представляет собой изобретенное слово «MCGUIRE» - имя собственное, часть фирменного наименования заявителя.

Экспертизой 13.10.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 10.05.2003 (далее — Закон).

На основании проведенного анализа экспертизой установлено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную фамилию. В подтверждение изложенных доводов экспертизой приведены ссылки из справочной системы Яндекс, сайт www.mcguire, на котором приведена информация о Lizzie Mcguire, Barry Mcguire, Holy Mcguire, Linda Mcguire, Victor Mcguire, Patti Mcguire,

Manus Mcguire [1].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.12.2005, существо доводов которого сводится к следующему:

- заявленное обозначение не будет восприниматься российским потребителем как распространенная фамилия, поскольку не является русской фамилией, либо фамилией близкой по звучанию фамилиям, распространенным среди какой-либо национальности на территории Российской Федерации;

- рассматриваемое будет восприниматься российским потребителем как фантазийное слово по отношению к товарам 20 класса МКТУ;

- законом не предусмотрены нормы, относящие фамилии к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- словесный элемент «MCGUIRE» воспринимается не как фамилия, а как иностранное слово, не имеющее четко определенного семантического значения;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака в других странах и охраняется в стране происхождения – США;

- в качестве примера регистраций подобных обозначений можно привести следующие товарные знаки, зарегистрированные на территории Российской Федерации – COLGATE по свидетельству №201500, GUINNES по свидетельству №23486, JAMESON по свидетельству №106773, JONSON по свидетельству №163101, FORD по свидетельству №157876, MCDONALD'S по международной регистрации №62594.

В подтверждение изложенных в возражении доводов, заявителем представлена информация о зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаках, представляющих собой фамилии, на 12 л. [2], а также сведения о регистрации заявленного обозначения на территории других стран на 8 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с учетом даты (28.04.2004) поступления заявки №2004709373/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MCGUIRE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В общедоступных словарно-справочных изданиях отсутствует информации о принадлежности словесного элемента «mcguire» к лексике какого-либо языка, использующего в написании слов буквы латинского алфавита. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что рассматриваемый элемент не обладает определенным семантическим значением, то есть является фантазийным.

Обращение к материалам заявки показало, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона строится на сведениях из сети Интернет [1]. Действительно, в имеющихся в деле распечатках упоминаются лица с фамилией Mcguire, однако наличие данных сведений является недостаточным для вывода о широкой распространенности этой фамилии в каких-либо странах и тем более, об известности имени собственного Mcguire на территории Российской

Федерации.

Необходимо отметить, что ряд иностранных фамилий исполняется с использованием начальных букв «Mc» (McDivit, McDougall, McCullers, McCulloch, McKinley, McClure и т.д., см., например, Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 678-679). В связи с чем, исполнение заявленного обозначения буквами одинакового размера, без деления на части «MC» и «GUIRE», ещё более ослабевает восприятие заявленного обозначения в качестве фамилии.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2005, отменить решение экспертизы от 13.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511) 20 – Мебель, обстановка мебельная; мебель для дома; мебель офисная; шкафы, в том числе шкафы с выдвижными ящиками; покрытия для поверхностей, стоек, прилавки для кухонь; кровати; скамьи; книжные шкафы и полки; кресла; стулья; сундуки; консоли, столики для чая; столы письменные, конторки; столики туалетные; рамы для картин; мебельные стойки для сервировки; буфеты; стенды; подставки; табуреты; полки, вешалки; столы; двери для мебели из стекла / остекленные двери для мебели; зеркала; шторы бамбуковые; мебель из ротанговой пальмы; матрацы; полки / полочки; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; туалетные столики в комбинации с емкостью / объединенные с резервуарами.

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.12.2005 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 13.10.2005 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004709373/50, поданное компанией Дзе МакГир Фёниче Компани, США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2004709373/50 с

приоритетом от 28.04.2004 испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является словесным и представляет собой изобретенное слово «MCGUIRE» - имя собственное, часть фирменного наименования заявителя.

Экспертизой 13.10.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 10.05.2003 (далее — Закон).

На основании проведенного анализа экспертизой установлено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную фамилию. В подтверждение изложенных доводов экспертизой приведены ссылки из справочной системы Яндекс, сайт www.mcguire, на котором приведена информация о Lizzie Mcguire, Barry Mcguire, Holy Mcguire, Linda Mcguire, Victor Mcguire, Patti Mcguire, Manus Mcguire [1].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.12.2005, существо доводов которого сводится к следующему:

- заявленное обозначение не будет восприниматься российским потребителем как распространенная фамилия, поскольку не является русской фамилией, либо фамилией близкой по звучанию фамилиям, распространенным среди какой-либо национальности на территории Российской Федерации;
- рассматриваемое будет восприниматься российским потребителем как фантазийное слово по отношению к товарам 20 класса МКТУ;
- законом не предусмотрены нормы, относящие фамилии к обозначениям, не обладающим различительной способностью;
- словесный элемент «MCGUIRE» воспринимается не как фамилия, а как

иностранное слово, не имеющее четко определенного семантического значения;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака в других странах и охраняется в стране происхождения – США;

- в качестве примера регистраций подобных обозначений можно привести следующие товарные знаки, зарегистрированные на территории Российской Федерации – COLGATE по свидетельству №201500, GUINNES по свидетельству №23486, JAMESON по свидетельству №106773, JONSON по свидетельству №163101, FORD по свидетельству №157876, MCDONALD'S по международной регистрации №62594.

В подтверждение изложенных в возражении доводов, заявителем представлена информация о зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаках, представляющих собой фамилии, на 12 л. [2], а также сведения о регистрации заявленного обозначения на территории других стран на 8 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с учетом даты (28.04.2004) поступления заявки №2004709373/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1

Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MCGUIRE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В общедоступных словарно-справочных изданиях отсутствует информации о принадлежности словесного элемента «mcguire» к лексике какого-либо языка, использующего в написании слов буквы латинского алфавита. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что рассматриваемый элемент не обладает определенным семантическим значением, то есть является фантазийным.

Обращение к материалам заявки показало, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона строится на сведениях из сети Интернет [1]. Действительно, в имеющихся в деле распечатках упоминаются лица с фамилией McGuire, однако наличие данных сведений является недостаточным для вывода о широкой распространенности этой фамилии в каких-либо странах и тем более, об известности имени собственного McGuire на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что ряд иностранных фамилий исполняется с использованием начальных букв «Mc» (McDivit, McDougall, McCullers, McCulloch, McKinley, McClure и т.д., см., например, Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 678-679). В связи с чем, исполнение заявленного обозначения буквами одинакового размера, без деления на части «MC» и «GUIRE», ещё более ослабевает восприятие заявленного обозначения в качестве фамилии.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2005, отменить решение

экспертизы от 13.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 20 – Мебель, обстановка мебельная; мебель для дома; мебель офисная; шкафы, в том числе шкафы с выдвижными ящиками; покрытия для поверхностей, стоек, прилавки для кухонь; кровати; скамьи; книжные шкафы и полки; кресла; стулья; сундуки; консоли, столики для чая; столы письменные, конторки; столики туалетные; рамы для картин; мебельные стойки для сервировки; буфеты;

стенды; подставки; табуреты; полки, вешалки; столы; двери для мебели из стекла / остекленные двери для мебели; двери для мебели; зеркала; шторы бамбуковые; мебель из ротанговой пальмы; матрацы; полки / полочки; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; туалетные столики в комбинации с емкостью / объединенные с резервуарами.

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

Члены коллегии

И.В.Музыченко

А.Б. Крысанов

О.А. Стародубова