

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 21.02.2007, поданное фирмой «Kufner Textilwerke GmbH», Германия, (далее - заявитель), на решение экспертизы по международной регистрации №854827 от 11.12.2006, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак «DOUBLESPOT EXTENDED SAFETY» по международной регистрации №854827 зарегистрирован в МБ ВОИС 12.07.2004 с конвенционным приоритетом от 13.02.2004 на имя заявителя в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Комбинированный знак по международной регистрации №854827 включает изобразительный элемент, выполненный в виде круга, сочетание букв «XS», а также словесные элементы «DOUBLESPOT» и «EXTENDED SAFETY», расположенные друг под другом. Знак выполнен в красно-черно-белой цветовой гамме.

Решением экспертизы от 11.12.2006 международной регистрации №854827 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой охраны всех букв и словесных элементов по мотивам несоответствия указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

В возражении от 21.02.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- толкование словесного элемента «DOUBLESPOT» - «*фирм. швейн.* двойное термоклеевое покрытие» содержится только в электронном словаре АBBYY Lingvo 10;

- это не может являться основанием для признания слова «DOUBLESPOT» видовым наименованием товара по следующим причинам:

1. пояснение «*фирм. швейн.*» говорит о том, что указанное слово имеет отношение к фирменным объектам и используется в швейной промышленности;

2. слово «doublespot» отсутствует в доступных общеязыковых и в специализированных словарях;

3. в то же время согласно «Handbook of Fusible Interlinings» (Указатель плавких прокладочных материалов для текстильной промышленности) под редакцией проф. Д-ра Петера Срока слово указано в качестве товарного знака заявителя;

- поиск в сети Интернет показал, что слово «doublespot» не употребляется иными производителями для обозначения однородных товаров, что позволяет сделать вывод о том, что оно не является видовым наименованием товара;

- товарный знак «DOUBLESPOT» зарегистрирован в Англии, Германии, Швеции, Австрии, Бенилюксе, Швейцарии, Франции и других странах, что подтверждается приложенными материалами.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны словесному элементу «DOUBLESPOT», входящему в состав знака по международной регистрации, в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия страницы АBBYY Lingvo на 1л. [1];
2. копии страниц «Новый большой англо-русский словарь», под руководством Э.М.Медниковой и Ю.Д.Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1993 на 2л. [2];

3. копии страниц «Большой англо-русский политехнический словарь», издательский дом «ЛИТЕРА», С-П, 2002 на 2л. [3];

4. копии страниц из “Webster’s Third New International Dictionary”, VTRRIAM-WEBSTER INC., Publishers Springfield, Massachusetts, U.S.A. на 2л. [4];

5. копии страниц из Joachim Schubert “Fachwörterbuch TEXTIL” на 4л. [5];

6. копии страниц из Rebmann Ytrtel “Bekleidungs-Wörterbuch”(«Словарь терминов в области одежды»), Berlin, «Schiele und Schon», 2000 на 6л. [6];

7. копии страниц из Hobenadel, Relton “A Modern Textile Dictionary” («Современный текстильный словарь»), Wiesbaden, «Drandstetter-Verlag», 1991 на 5л. [7];

8. копии страниц из Prof. Dr. Peter Stroka “Handbook of Fusible Interlinings for Textiles” («Указатель плавких прокладочных материалов для текстильной промышленности»), English-language edition, Constance, «Hartung-Gorre Verlag» 1997, на 6л. с переводом на 3л. [8];

9. копии документов, касающихся международной регистрации №593513 на 3л. [9];

10. копии регистрационных документов Швеции и Великобритании и Северной Ирландии на 4л. [10];

11. копии документов, касающихся международной регистрации №393872 на 3л. [11];

12. копия письма от генерального директора ООО «Аби Софтвр» на 1л. [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 21.02.2007.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.02.2004) международной регистрации №854827 правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные 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 качество.

Согласно пункту (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;

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

Подобные элементы могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

Комбинированный знак по международной регистрации №854827 включает словесный элемент «DOUBLESPOT», выполненный строчными буквами черного цвета латинского алфавита, причем буква «D» выполнена на фоне круга красного цвета, справа над словесным элементом «DOUBLESPOT» расположены буквы «XS», под ним – словосочетание «EXTENDED SAFETY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета более мелкого размера, чем словесный элемент «DOUBLESPOT».

Анализ словарно-справочной литературы показал следующее: значения словесного элемента «DOUBLESPOT» не выявлено; словосочетание

«EXTENDED SAFATY», входящее в состав знака, относится к лексике английского языка и в переводе с английского на русский язык означает, в частности, «длительная (расширенная) сохранность (гарантия)» (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством Ю.Д.Апресяна и Э.М.Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.1 с.717 и т.3, с.132).

Принимая во внимание семантику словесного элемента «EXTENDED SAFATY», можно заключить, что он является описательными в отношении качества товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Входящее в состав знака буквенное обозначение «XS» состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются как слово естественного языка, не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, вследствие чего оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью. Вместе с тем указанные выше элементы знака не занимают в нем доминирующего положения, поэтому они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых.

Данный факт был указан в решении экспертизы от 11.12.2006, и заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным словесным элементом, выполняющим функцию товарного знака, т.е. индивидуализирующим товары заявителя, остается словесный элемент «DOUBLESPOT».

Утверждение экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «DOUBLESPOT» основано на наличие толкования данного слова как «двойное термоклеевое покрытие» в электронном словаре ABBYY Lingvo 10.

Вместе с тем обнаружение в одном из справочных источников заявленного обозначения не всегда является достаточным основанием для утверждения о том, что оно является видовым понятием. Более того, в нашем случае указанная информации дана с пометками «фирм.» и «швейн.», означающими

соответственно «фирменное название» и «швейная промышленность» [12], что дает основания для вывода о том, что указанное обозначение используется для маркировки товаров швейного производства некой фирмой. Указанная информация подтверждается в представленном заявителе издании «Указатель плавких прокладочных материалов» [8], где обозначение «DOUBLESPOT» указано в качестве торговой марки/торгового названия фирмы (Кюфнер), там же указано, что изготовителем прокладочных материалов, маркированных «DOUBLESPOT», является Кюфнер Текстильверке ГмбХ (заявитель). Сведений об использовании анализируемого обозначениями различными производителями не имеется.

Следует отметить, что во всех доступных источниках информации (словарях общеразговорной лексики [2], [4] и в специализированных изданиях [3], [5] – [7]) отсутствует словарная единица «DOUBLESPOT», что свидетельствует о фантазийном характере данного слова, в связи с чем вышеуказанное обозначение нельзя признать описательным в отношении заявленных товаров.

В качестве косвенного подтверждения охраноспособности словесного элемента «DOUBLESPOT» представлена информация [9], [11] о том, что знак «DOUBLESPOT» зарегистрирован на имя заявителя в стране происхождения (Германии) в отношении однородных товаров 24, 25 и 26 классов МКТУ еще в 1972 году и в соответствии с Мадридским соглашением оно охраняется в ряде стран.

Из сказанного выше следует, что основания для вывода о несоответствии словесного элемента «DOUBLESPOT» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона неправомерны.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 21.02.2006, изменить решение экспертизы от 11.12.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «DOUBLESPOT EXTENDED SAFETY» по международной регистрации №854827 с исключением из правовой охраны сочетания слов «EXTENDED SAFETY» и букв «XS».**