

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2010. Данное возражение подано компанией «MARINA SOLER ALVARAREZ», Испания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982373, при этом установлено следующее.

Знак «PSH POOLS» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 14.03.2008 за № 982373 с конвенционным приоритетом от 27.11.2007 в отношении товаров и услуг 01, 07, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «PSH POOLS» является комбинированным, состоит из сочетания букв «PSH» и словесного элемента «POOLS», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенных на зеленую плашку прямоугольной формы. Буквы «PSH», пересекаемые синей волной, выполнены более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «POOLS». Правовая охрана предоставлена в зеленом, синем и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 982373 полностью в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «POOLS» (от англ. «POOL» - бассейн) знака по международной регистрации №982373 характеризует товары и услуги, указывая на их вид, и является

ложным указанием на вид всех перечисленных в перечне регистрации товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 29.12.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PSH POOLS» по международной регистрации № 982373, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «POOLS» является многозначным и помимо значения «бассейн» имеет и такой перевод, как «пул», то есть соглашение картельного типа. С учетом указанного семантического значения, данный словесный элемент указывает на юридический статус компании заявителя;
- заявитель согласен с указанием словесного элемента «POOLS» в качестве неохраняемого в составе заявленного обозначения.

В подтверждение изложенных доводов были представлены:

- копии страниц с вариантами перевода словесного обозначения «POOL» на 11 л. {1};
- распечатка значений слова «пул» на 3 л. {2};
- распечатка сведений из сети Интернет о заявителе на 6 л. {3}.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982373 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом конвенционного приоритета (27.11.2007) международной регистрации № 982373 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации № 982373 представляет собой комбинированное обозначение с элементами «PSH» и «POOLS», помещенными на зеленую прямоугольную плашку и выполненными в две строки заглавными буквами латинского алфавита. Буквы «PSH» имеют характерное графическое исполнение (пересекаются синей волной), занимают центральное положение в знаке и выполнены более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «POOLS», выполненному стандартным шрифтом и расположенному в правом нижнем углу. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в зеленом, синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 07, 35 и 37 классов МКТУ,

указанных в регистрации.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «POOLS» является множественной формой существительного «POOL» и переводится на русский язык как:

- лужа, запруда, омут, пятно;
- (плавательный) бассейн;
- бьеф;
- пул (соглашение картельного типа между конкурентами) и др.

Таким образом, слово «POOLS» имеет несколько значений, поэтому потребителями оно может восприниматься не однозначно.

Восприятие словесного элемента «POOLS» в значении «пул» является маловероятным, поскольку, как было указано выше, для российского потребителя наиболее известным и знакомым значением слова является значение «бассейн».

В соответствии со справочными источниками информации «бассейн» – открытый или в закрытом помещении искусственный водоем, специально сооруженный для плавания, купания или проведения различных испытаний (например, судов) и т. д. (см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999). Такому восприятию способствует также и само обозначение в целом: цветовая гамма, изображение волны, ассоциирующейся с водой.

Приведенные выше сведения позволяют сделать вывод о том, что для товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знака по международной регистрации № 982373, слово «POOLS» действительно является ложным указанием на вид товаров. Вместе с тем, оно не может вызвать у потребителя ассоциативное представление о товарах, приведенных в перечне, которое способно ввести потребителя в заблуждение. На основании этого нецелесообразно признать присутствующий в знаке элемент «POOLS» ложным или вводящим в заблуждение относительно товара.

Слово «POOLS» не имеет реальной связи с заявленными товарами/услугами. Вместе с тем известность российскому потребителю слова «POOL» в значении бассейн может привести к тому, что данный элемент гипотетически может указывать на назначение товаров, производимых заявителем (например, как предназначенных для чистки

бассейнов), и на сферу оказываемых им услуг. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам учтена просьба заявителя об исключении элемента «POOLS» из самостоятельной правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 29.12.2010, отменить решение Роспатента от 29.09.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982373 с исключением элемента «POOLS» из самостоятельной правовой охраны в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 35 и 37 классов МКТУ.