

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2007, поданное ЗАО «Бюстье», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006702175/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006702175/50 с приоритетом от 03.02.2006 было заявлено на регистрацию на имя ЗАО «Дикая Орхидея», Москва, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. В дальнейшем на основании уступки права на заявку заявителем стало: ЗАО «Бюстье», Москва (далее - заявитель) (уведомление от 06.08.2007).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение выполнено в виде оригинально написанного слова «Бюстье». В букве «Б» полукруглый элемент не замкнут сверху, буква «ю» не имеет горизонтальной черты, а ее круглый элемент закрывает левую часть следующей за ней буквы «с», в буквах «ь» и «е» полукруглые элементы также не замкнуты. Слово выполнено сиреневым цветом с серой тенью. Обозначение «Бюстье» не имеет словарного значения в русском языке.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.09.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование вышеприведенного мотива в решении экспертизы указано, что слово «Бюстье» является транслитерацией выполненного буквами русского алфавита французского слова «bustier» (bustier - лиф, бюстгальтер без бретелек, майка (женская), см. Французско-русский словарь, <http://lingvo.yandex.ru/>). В этой связи в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ обозначение является неохраняемым, т.к. указывает на вид товара, а для остальной части товаров 25 класса МКТУ является ложным относительно вида товара. Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 24.12.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «Бюстье» по заявке №2006702175/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 26.09.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Бюстье» может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для части услуг 35 класса МКТУ, поскольку потребитель ассоциирует данное обозначение с услугами заявителя по продвижению (сбыту) товаров через специализированные фирменные магазины;
- в целом заявленное обозначение относится к категории комбинированных обозначений. Оно изначально обладает определенной различительной способностью благодаря цветографическому решению и оригинальной графике;
- заявитель (ЗАО «Бюстье») входит в холдинг «Группа Дикая Орхидея» и специализируется на продвижении и сбыте товаров (преимущественно женского белья, а также купальных костюмов, пляжной и домашней одежды и обуви, чулочно-носочных изделий) через сеть фирменных магазинов с использованием заявленного обозначения;

- рассматриваемое обозначение «Бюстье» интенсивно используется с 2001 года, приобрело известность, узнаваемо потребителями, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 24.12.2007, отменить решение экспертизы от 26.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров/услуг, а именно, для услуг 35 класса МКТУ «продвижение женского белья (для третьих лиц) через сеть фирменных магазинов «Бюстье».

К возражению в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения по заявке №2006702175/50 в отношении вышеприведенных услуг были приложены дополнительные материалы в количестве пяти папок [1], свидетельствующие о хозяйственной деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 03.02.2006 поступления заявки №2006702175/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров;

обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2006702175/50 является словесным и включает в себя словесный элемент «Бюстье», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в сиреновом и сером цветовом сочетании. С учетом

скорректированного в возражении от 24.12.2007 первоначального перечня товаров/услуг, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение женского белья (для третьих лиц) через сеть фирменных магазинов «Бюстье». В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона и в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 6 Закона может быть снят.

В отношении регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания для приведенного выше заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Слово «Бюстье» заявленного обозначения отсутствует в словарно-справочных изданиях, позволяющих определить его смысловое значение. В этой связи его нельзя отнести к лексической единице русского языка, обладающей самостоятельной семантикой. Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что слово «Бюстье» произошло от французского слова «bustier», имеющего определенное значение «лиф, бюстгальтер без бретелек, майка (женская)». Кроме того, транскрипция слова «Бюстье» тождественна французскому слову «bustier». Таким образом, принимая во внимание, что слова иностранного происхождения в последнее время часто входят в повседневный обиход, высока вероятность ассоциирования у российского потребителя слова «бюстье» в значении «бюстгалтер».

«Бюстгалтер» - род женского лифчика, надеваемого на грудь (см. «Толковый словарь русского языка Ушакова», slovari.yandex.ru).

Учитывая вышеприведенное, заявленное обозначение для услуг 35 класса МКТУ, связанных непосредственно с продвижением на рынок женского белья, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Однако, заявителем были представлены материалы [1], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «Бюстье» в отношении оказываемых услуг по продвижению товаров через сеть магазинов «Бюстье». Так, открытие первого магазина «Бюстье» состоялось в Москве в 2001 году. В этом же году был зарегистрирован и начал действовать Интернет-сайт www.bustier.ru,

через который можно выйти на информационный сайт фирменных магазинов «Бюстье». На дату подачи заявки (03.02.2006) в различных регионах Российской Федерации действовало 59 магазинов, маркированных обозначением «Бюстье», а именно, 27 магазинов в Москве и Московской области, остальные в таких городах как Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск и др.

Заявленное обозначение «Бюстье» широко применялось в рекламе посредством размещения его на вывесках, витринах, а также при продаже товаров (на дисконтных картах, сертификатах, ярлыках, розничных каталогах, информационных буклетах, фирменных бланках и конвертах, упаковке (обертки, коробки, сумки, пакеты) и др.). Например, по состоянию на 01.01.2006 количество дисконтных карт «Бюстье» составило 147 112, реализованных подарочных сертификатов – 6300 штук.

За период с 2001 г. по январь 2006 г. были проведены широкие рекламные компании обозначения «Бюстье» в средствах массовой информации, включая рекламу в сети Интернет, на радио, внутри торговых комплексов. Общий объем денежных средств на январь 2006 г., затраченных заявителем на рекламу заявленного обозначения, составил несколько миллионов рублей.

Обозначение «Бюстье» рекламировалось в печатных изданиях, распространяемых как на всей территории России, так и в регионах. Реклама проводилась в следующих популярных изданиях: «Здоровье», «Marie Claire», «Модное белье», «Город женщин», «Самая», «Атмосфера», «Лиза», «InStyle», «Cosmopolitan», «Glamour», «Beauty», «Женский бульвар», «Магия», «Женские секреты», «7 дней» и др.

Из представленных заявителем материалов [1] также видно, что обозначение «Бюстье» сопровождается большим ассортиментом таких товаров, как «белье» (бюстгалтеры, майки, корсеты, трусы и т.д.), «домашняя одежда» (брюки, кофты, куртки майки, пижамы, сорочки, халаты, шорты и т.д.), «купальники» (раздельные, слитные и т.д.), «чулочно-носочные изделия» (гольфы, колготки, носки, чулки и т.д.).

Учитывая вышеприведенные сведения и документы [1] коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Бюстье» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для услуг по сбыту и продвижению женского белья через сеть фирменных магазинов «Бюстье». В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении вышеназванных услуг 35 класса МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.12.2007, отменить решение экспертизы от 26.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

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

Г

(591) сиреневый, серый.

Г

(511) 35 - продвижение женского белья (для третьих лиц) через
сеть фирменных магазинов «Бюстье».

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