

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 17.09.2007, поданное Макаровым Эдуардом Викторовичем, Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005706624/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005706624/50 с приоритетом от 16.03.2005 было заявлено на регистрацию на имя Макарова Эдуарда Викторовича, Москва, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне (далее – заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из: словесных элементов «SHOES BADEN», выполненных в характерной графической манере печатными буквами латиницы в золотисто-коричневом цвете, и изобразительного элемента в виде прямоугольника золотисто-коричневого цвета, вытянутого по вертикали с закругленными углами, в который вписана стилизованная буква «B» в виде сапога, выполненная в белом цвете. Словесные элементы «SHOES BADEN» - не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.08.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «SHOES BADEN», поскольку словесный элемент «SHOES» в переводе с английского языка означает «обувь», а «BADEN» - с немецкого языка – «купание», следовательно, данные словесные элементы указывают на вид и назначение для части товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 1 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 отношении остальной части товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара на основании пункта 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 28.09.2007 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесными элементами «SHOES BADEN» по заявке №2005706624/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.08.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, причем, в перечень услуг 35 класса МКТУ были включены, следующие услуги: «...услуги снабженческие для третьих лиц (в том числе путем оптовой и розничной торговли)...»;
- в решении о регистрации эксперт без согласия заявителя изменил формулировку и указала в перечне услуг 35 класса МКТУ «...услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)...», данная формулировка экспертизы существенно отличается от заявленной и не отвечает тому виду деятельности, который заявитель планирует осуществлять с использованием заявленного обозначения;
- формулировка 35 класса МКТУ, предложенная заявителем, допускала снабжение и юридических лиц, и некоммерческих структур, и предпринимателей, и физических лиц, и иных категорий потребителей, экспертиза, переформулировав заявленный перечень 35 класса МКТУ, указала, что услугами по удовлетворению материальных потребностей являются только «закупка» товаров и

- «обеспечение» товарами, причем только предпринимателей, тем самым экспертиза существенно сократила перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ;
- никаких запросов, предупреждений или иной информации относительно возможности сокращения или видоизменения перечня услуг 35 класса МКТУ экспертизой не направлялось;
 - сокращение перечня товаров 25 класса МКТУ по сравнению с заявленным, заявитель не оспаривает, поскольку был заранее уведомлен и дал свое согласие на такое сокращение.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 17.09.2007, изменить решение экспертизы от 20.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц (в том числе путем оптовой и розничной торговли)...».

Остальную часть оспариваемого решения экспертизы (в том числе в отношении перечня товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении иных видов услуг 35 класса МКТУ) – оставить без изменения.

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

С учетом даты 16.03.2005 поступления заявки №2005706624/50 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 требованиями пункта 4 статьи 8 Закона и пунктом 2.11 Правил заявка должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с пунктом 6.1 Правил только заявитель имеет право дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения. Причем такие дополнения, уточнения, исправления осуществляются заявителем путем подачи соответствующего письменного заявления.

Действующими нормативными актами предусмотрен определенный порядок действий эксперта в том случае, если он находит заявленный перечень неточным, требующим корректировки и т.д.

Так, согласно пункту 14.3 Правил, при необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

В соответствии с пунктом 14.5 Правил основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства: необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг.

Но даже в том случае, когда оснований для направления запроса нет, о возникших замечаниях, предложениях и т.п. заявитель, согласно пункту 14.5 Правил, уведомляется в письме.

Согласно пункту 3.4 Правил, товары и услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги).

Согласно введению к Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом от 02.03.1998 за №41 (далее - Рекомендации), «термины, используемые в перечне, не должны допускать двойного толкования. Они должны согласно подпункту 2 пункта 3.3 Правил позволять идентифицировать товар (услуги), то есть быть понятны широкому кругу пользователей, должны поддаваться сравнительному анализу, что особенно важно, например, при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на товарный знак».

В соответствии с пунктом 3 Рекомендаций, перечень товаров и услуг не должен быть ни излишне обобщенным, ни излишне подробным.

В соответствии пункта 2 Рекомендаций, если подобрать нужное наименование товара (услуги) согласно МКТУ не представляется возможным, то при указании в перечне редкоупотребляемых специальных терминов следует давать их разъяснения.

В соответствии с Общей частью МКТУ (восьмая редакция), раздел «ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ», «ДЛЯ УСЛУГ» пункт а, услуги классифицируются, в основном, в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии со сходными услугами Перечня товаров и услуг, объединенных в классы, или Алфавитного перечня услуг.

Заявитель, руководствуясь данными положениями Рекомендаций, употребил такой способ конкретизации услуг 35 класса МКТУ, как его расшифровка.

Таким образом, вышеуказанная заявителем формулировка 35 класса МКТУ полностью не противоречит требованиям, предъявляемым к перечню товаров (услуг), а именно: точными терминами характеризует услуги, позволяет их четко и однозначно идентифицировать.

Оснований по сокращению и видоизменению заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ со стороны экспертизы не имелось. Кроме того, по смыслу экспертиза сузила испрашиваемый объем правовой охраны.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения возражения от 17.09.2007.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.09.2007, изменить решение экспертизы от 20.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005706624/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(526) Baden, shoes

(591) золотисто-коричневый, белый

(511)

25 – обувь купальная; обувь пляжная

35 - демонстрация товаров; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама почтой; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [в т. ч. путем оптовой и розничной торговли].