

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 28.12.2007, поданное Билд-Э-Бэар Уоркшоп, Инк., корпорация штата Делавэр, 1954 Иннербелт Бизнес Сентер Др., Сант-Луис, штат Миссури 63114-5760, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) по заявке №2005721160/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005721160/50 с приоритетом от 23.08.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленная изобретенная фраза «CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, STITCH ME, FLUFF ME, NAME ME, DRESS ME, TAKE ME HOME» выполнена стандартным шрифтом, образована из словосочетаний, содержащих глаголы в повелительном наклонении и разделенных запятыми. Обозначение может быть переведено с английского языка как: «выбери меня, услышь меня, набей меня, сшей меня, встряхни меня, назови меня, одень меня, возьми меня домой».

Федеральным институтом промышленной собственности от 27.09.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) для всех услуг 35 класса МКТУ, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение в отношении всех заявленных услуг не обладает различительной

способностью, поскольку многокомпонентность данного обозначения приводит к размытию образа и не позволяет идентифицировать услуги конкретного изготовителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 27.09.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой изобретенное сочетание слов, имеет фантазийный характер и способно выполнять основную функцию товарного знака, индивидуализирующую услуги заявителя;
- многокомпонентность заявленного обозначения придает ему оригинальность и усиливает его различительную способность;
- все элементы рассматриваемой фразы в исследуемом обозначении находятся в семантической связи друг с другом и воспринимаются как единое семантическое целое, вызывающее конкретный семантический образ;
- рассматриваемый товарный знак должным образом зарегистрирован в стране происхождения, Соединенных Штатах Америки, в отношении идентичных заявленным услуг 35 класса МКТУ;
- заявленное обозначение используется заявителем на своем Интернет-сайте, который доступен российским пользователям. Посредством Интернет российскими потребителями были размещены заказы на продукцию заявителя и товары поставлялись на территорию РФ. Таким образом, обозначение ассоциируется у потребителя с заявителем и воспринимается как идентифицирующее его услуги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 27.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- информация с сайта Интернет www.buildabear.com [1];
- распечатки заказов продукции [2];

- регистрация товарного знака «CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, STITCH ME, FLUFF ME, NAME ME, DRESS ME, TAKE ME HOME» в США [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2005) поступления заявки №2005721160/50 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Обозначение по заявке №2005721160/50 является словесным и состоит из многочисленных словосочетаний «CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, STITCH ME, FLUFF ME, NAME ME, DRESS ME, TAKE ME HOME», помещенных на четырех строках друг под другом. Все слова в обозначении исполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При рассмотрении вопроса на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, а именно на наличие, либо отсутствие у него различительной способности, установлено следующее.

Исходя из смысла, заложенного в термине «различительная способность», под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызвать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара и его производителя.

Указанный термин неразрывно связан с определением товарного знака, содержащимся в статье 1 Закона (товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц).

Анализ заявленного обозначения показал, что в переводе с английского языка, входящие в состав рассматриваемого обозначения словосочетания имеют следующие значения: «выбери меня, услышь меня, набей меня, сшей меня, встряхни меня, назови меня, одень меня, возьми меня домой».

Наличие указанных смысловых значений дает основание для вывода о том, что с точки зрения семантики заявленная фраза «CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, STITCH ME, FLUFF ME, NAME ME, DRESS ME, TAKE ME HOME» представляют собой отдельные словосочетания, не связанные между собой грамматически и по смыслу. В этой связи нельзя однозначно определить смысловое значение заявленного обозначения в целом, которое может вызывать различные ассоциации и множественные варианты восприятия. В этой связи рассматриваемое обозначение представляет собой длинную, многокомпонентную фразу, сложную для запоминания и воспроизведения.

Таким образом, в семантическом отношении исследуемое обозначение, представляет собой длинную фразу с неоднозначным смысловым содержанием, трудным для запоминания. Также необходимо отметить, что фраза является длинной с точки зрения звукового воспроизведения и зрительного восприятия.

В силу изложенного, заявленное обозначение изначально не способно вызывать соответствующие ассоциации, позволяющие потребителю индивидуализировать оказанные им услуги, в результате чего оно не обладает различительной способностью, и, следовательно, не способно выполнять функцию знака обслуживания.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что заявленное обозначение воспринимается как единое семантическое целое является неубедительным, поскольку заявителем не представлено доказательств того, что рассматриваемый знак несет в себе определенное смысловое значение или связан с конкретным образом.

Довод заявителя об охраноспособности заявленного обозначения в связи с регистрацией идентичного знака в стране происхождения (США) не может быть принят во внимание, т.к. заявленное обозначение, предназначенное для индивидуализации оказываемых услуг, рассматривается в части охраноспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представленные документы [1, 2] не подтверждают различительную способность заявленного обозначения, т.к. не содержат указание на самого заявителя, не свидетельствуют о широкой известности рассматриваемого обозначения на территории РФ, что не позволяет воспринимать исследуемое обозначение в качестве знака обслуживания, принадлежащего заявителю.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2005721160/50 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.09.2007.