

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 21.01.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092109 поданное компанией Chefaro Ireland Ltd. (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «XL S MEDICAL» с конвенционным приоритетом от 01.03.2011 была произведена Международным Бюро ВОИС 19.08.2011 за №1092109 для товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1092109 является комбинированным, представляющим собой комбинацию букв «XL S», изображение треугольника и словесного элемента «MEDICAL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «S», треугольник и словесный элемент «MEDICAL», выполнены оранжевым цветом, а буквы «XL» выполнены серым цветом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.10.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092109 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а также характеризует товары, в том числе указывает на их назначение.

В Палату по патентным спорам 22.01.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.10.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесный элемент «MEDICAL» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, так как он не занимает в нем доминирующего положения;

- семантика заявленного обозначения выражена в том, что комбинация букв «XL» и «S» хорошо знакома потребителям как обозначение размера одежды, и треугольник между ними указывает на уменьшение размера «XL» до размера «S»;

- в обозначении заложен четко читаемый смысл, заключающийся в том, что товар, маркированный данным обозначением, предназначен для контроля или снижения веса;

- обозначение выполнено различными цветами, характерным графическим исполнением;

- обозначение по международной регистрации в целом не оценивает товары, не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, для которых предполагается его использование;

- владелец международной регистрации полагает, что заявленное фантазийное обозначение является ярким и индивидуальным, легким для восприятия и запоминания рядовым потребителем, т.е. обладает всеми характеристиками, необходимыми для установления различительной способности;

- согласно проведенному социологическому исследованию 67% опрошенных хорошо знают и ориентируются в международной системе обозначений размеров одежды, 90% участников исследования уверены, что есть прямая связь между уменьшением веса и уменьшением размера одежды.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копия страниц из сети Интернет;
2. Копия affidavita заявителя;
3. Образец упаковки продукции;
4. Каталог «QUELLE».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092109.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.03.2011) знака по международной регистрации №1092109 правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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, простые наименования товаров; обозначения категории качества

товаров; указания 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.

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

Обозначение по международной регистрации № 1092109 представляет собой композицию, состоящую из буквосочетания «XL», треугольника, буквы «S» и словесного элемента «MEDICAL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании серого и оранжевого цветов.

При проведении экспертизы было указано на то, что словесный элемент «MEDICAL» является лексической единицей английского языка, в переводе означает «медицинский», и, следовательно, указывает на назначение заявленных товаров. Данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается и он согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны данного элемента.

Что касается, буквосочетаний, включенных в обозначение, то анализ представленных заявителем документов показал следующее. Буквы «XL» и «S» представляют собой обозначение размерного ряда одежды «extra large» и «small» в переводе с английского «экстра большой» и «маленький» (См. yandex.slovari.ru, копия каталога «QUELLE»).

Единого, общего стандарта размеров одежды не существует и производители из разных стран имеют свои таблицы, различающиеся между собой. Для унификации была выработана международная система обозначений размера одежды, согласно которой: «XS» «extra small/очень маленький», «S» - «small/маленький», «L» - «large/большой», «XL» - «extra large/очень большой».

Как показало представленное заявителем маркетинговое исследование, 67 % опрошенных хорошо знают международную систему обозначений размеров одежды, т.е. при показе карточки «XL» или «S» отвечают, что- это размеры одежды;

90 % участников исследования уверены, что существует связь между уменьшением размера одежды и уменьшением веса человека.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что входящие в состав обозначения буквенные элементы «XL», треугольник, выполняющий роль стрелки направленной в сторону буквы «S», воспринимаются потребителями через ассоциативную связь как указание на уменьшение размера одежды от очень большого к маленькому, в связи с уменьшением веса.

В связи с изложенным, присутствующие в составе знака сочетания букв «XL» и «S», имеющие характерное графическое исполнение, и расположенная между ними стрелка в форме треугольника образуют композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов, в силу чего коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что данное обозначение обладает различной способностью.

Коллегия также принимала во внимание, что товары, для которых испрашивается правовая охрана, предназначены для снижения веса. Также коллегией было учтено, что заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака «XL to S» по свидетельству №291251 с приоритетом от 24.06.2005, которому предоставлена правовая охрана в целом, без исключения из нее буквенных элементов.

Кроме того, заявителем представлена упаковка товара, маркированная знаком по международной регистрации №1092109, которая за счет использования ярких цветов (серого и оранжевого) обладает оригинальностью и хорошо запоминаема потребителем.

С учетом вышеприведенного анализа семантики буквенных элементов и заявляемого перечня товаров, знак по международной регистрации №1092109 способен выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по международной регистрации №1092109 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ошибочен.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092109 на имя заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.01.2013, отменить решение Роспатента от 16.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092109, с указанием словесного элемента «MEDICAL» в качестве неохраняемого.