

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 №982374, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 14.03.2008 за № 982374 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 является комбинированным, состоит словесного элемента «BOMBAS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, изобразительного элемента в виде расположенных по окружности зеленых треугольников и букв «PSH». Буквы «PSH» имеют оригинальное исполнение, выполнены более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «BOMBAS». Правовая охрана предоставлена в зеленом, светло-зеленом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 было вынесено решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 982374 полностью в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «BOMBAS» (от англ. «BOMBA» - насос, помпа) знака по международной регистрации №982374 является ложным указанием на вид товаров и услуг

01, 07 и 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации. В отношении услуг 37 класса МКТУ, предназначенных для таких товаров, как «pompes» (насосы), словесное обозначение «BOMBAS» является описательным и, в связи с этим, относится к категории неохраноспособных элементов.

В Палату по патентным спорам 29.12.2010 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «BOMBAS» имеет множество значений, таких как «бомба, граната, неожиданное известие, абажур». Слово «BOMBAS» имеет также значение «помпа, насос», которое вряд ли известно российскому потребителю;
- слово «BOMBAS» будет восприниматься российскими потребителями именно как «бомбы», так как оно фонетически тождественно слову «бомба» в русском языке, поэтому слово «BOMBAS» является фантазийным в отношении заявленных товаров и услуг;
- знаку по международной регистрации №982374 предоставлена правовая охрана в стране происхождения, в странах Евросоюза, в Казахстане, стране Таможенного Союза «Россия – Казахстан - Белоруссия».

В подтверждение изложенных доводов были представлены:

- копии страниц с вариантами перевода словесного обозначения «BOMBAS» на 2 л. {1};
- распечатка международной регистрации №647584 на 5 л. {2};
- распечатка международной регистрации №4850921 на 2 л. {3};
- распечатка сведений из сети Интернет о заявителе на 1 л. {4}.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982374 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием в качестве неохраняемого элемента «BOMBAS» для услуг 37 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2011, от заявителя поступило следующее заявление: «в связи с опечаткой, допущенной в последнем абзаце возражения на решение экспертизы, просим не принимать во внимание фразу «с указанием в качестве неохраняемого элемента «BOMBAS» для услуг 37 класса МКТУ, так как исключение из правовой охраны этого элемента в отношении услуг 37 класса МКТУ не было указано в предварительном решении экспертизы, а изменение мотивов отказа не предусмотрено Мадридским соглашением».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по

патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом конвенционного приоритета (27.11.2007) международной регистрации № 982374 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, зарегистрированные 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, состоящих только из элементов: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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 № 982374 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из элементов «PSH» и «BOMBAS», выполненных в две строки заглавными буквами латинского алфавита, а также помещенного в левом верхнем углу изобразительного элемента в виде расположенных по окружности зеленых треугольников. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в зеленом, светло-зеленом и черном 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 «BOMBAS» является формой множественного числа существительного «BOMBA» и переводится с английского на русский язык как:

- насос, помпа;
- бомба, граната;
- стеклянный абажур и др.

Действительно, слово «BOMBAS» имеет несколько значений, в результате чего потребителями оно может восприниматься не однозначно.

Вместе с тем, известно, что в словарях при наличии у слова нескольких значений, первыми даются наиболее употребимые значения слова, то есть в данном случае преимущественным и наиболее употребимым является значение слова «насос, помпа». Необходимо также отметить, что заявителем является испанская компания. В случае перевода слова «BOMBA» с испанского языка, первыми значениями данного слова также являются «насос, помпа».

В соответствии со справочными источниками информации «насос» – устройство для непрерывного нагнетания, сжатия или отсасывания текучих сред механическими или иными средствами (см. www.yandex.slovari.ru).

Заявленный перечень товаров и услуг 01, 07 и 35 классов МКТУ не содержит такой позиции, как «насосы», поэтому в отношении них словесный элемент «BOMBAS» знака по международной регистрации №982374, будет являться ложным. Документально

подтвержденных сведений об ином восприятии средним российским потребителем словесного элемента «BOMBAS» не представлено. В силу того, что один из элементов знака по международной регистрации №982374 является ложным, обозначение в целом также признается ложным.

Несмотря на то, что слово «BOMBAS» не имеет реальной связи с заявленными услугами 37 класса МКТУ. Вместе с тем, данный элемент может указывать на сферу оказываемых заявителем услуг (например, на установку, обслуживание, ремонт насосов). Указанное обуславливает вывод о том, что указанный словесный элемент для услуг 37 класса МКТУ является описательным и, в связи с этим, относится к категории неохранных элементов.

Заявитель возражает против неохраноспособности словесного элемента «BOMBAS», мотивируя тем, что в решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку этого не было указано, а изменение мотивов отказа не предусмотрено Мадридским соглашением. Вместе с тем, в пункте Vbis оспариваемого решения Роспатента указано «Les elements de la marque ne sont pas protégés: BOMBAS» (следующие элементы знака не охраняются: BOMBAS). Указанное основание содержалось и в уведомлении о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (пункт VII уведомления). Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам действовала в рамках оснований отказа, выдвинутых экспертизой.

Довод о том, что регистрации знака на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, экспертиза заявленного обозначения на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.