

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2006, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 27.07.2006 по международной регистрации №837313, поданное фирмой Ball Packaging Europe GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №837313 испрашивается на территории Российской Федерации сроком на 10 лет в отношении товаров 06, 20, 21 классов МКТУ. Регистрация произведена Международным Бюро ВОИС 07.06.2004.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «PET.fit», выполненное буквами латинского алфавита.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) 27.07.2006 было принято решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №837313 на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ: **produits en sensiblement realises en matieres plastiques** с исключением словесного элемента «PET» из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Элементы обозначения «РЕТ.fit» рассматривались экспертизой ФИПС как отдельные слова, поскольку они разделены точкой и выполнены различными видами шрифта.

Относительно элемента «РЕТ» в решении экспертизы ФИПС приведены сведения о том, что он является распространенной аббревиатурой специального материала (пластика), используемого для производства тары, упаковки, бутылок и различных емкостей. При этом данное обозначение чаще всего употребляется с указанием на вид товара (бутылка, упаковка, тара).

В этой связи экспертизой сделан вывод о том, что элемент «РЕТ» в обозначении «РЕТ.fit» указывает на исходный материал (сырье) товаров 20 класса МКТУ **produits en sensiblement realises en matieres plastiques**.

В отношении остальных товаров 20 и всех товаров 06, 21 классов МКТУ этот элемент будет вводить в заблуждение и дезориентировать потребителя в отношении материала изделий, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Кроме того, экспертиза ФИПС обращает внимание на полисемичность слова «fit» и неспособность этого слова придавать обозначению в целом особый смысл, либо изменять семантику слова «РЕТ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы ФИПС в части исключения из правовой охраны словесного элемента «РЕТ», а также отказа в предоставлении правовой охраны знаку «РЕТ.fit» на территории Российской Федерации в отношении части товаров 20 и всех товаров 06, 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №837313.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- в решении о предварительном отказе в распространении правовой охраны международной регистрации №837313 на территорию России указывалось, что «Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака... поскольку является ложным обозначением вида всех товаров, приведенных в 6 и 21 классах МКТУ»;

- однако в окончательном решении экспертиза ссылается на новое основание для отказа в предоставлении правовой охраны – «вводящий в заблуждение и дезориентирующий потребителей в отношении материала изделий»;

- заявитель считает указание новых мотивов для отказа необоснованным как противоречащее документам Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, применяемых в отношении настоящей международной регистрации;

- в предварительном решении экспертиза также не ссылаясь на то, что знак «PET.fit» является ложным или вводящим в заблуждение относительно части товаров 20 класса МКТУ;

- в данном случае возможно предположить, что экспертиза была введена в заблуждение несоответствующим переводом на официальные языки ВОИС перечня заявленных товаров 20 класса МКТУ, что являлось следствием ошибки, допущенной Международным Бюро ВОИС;

- так, в перечне, изложенном на французском языке, товары указаны следующим образом: «контейнеры, включая открытые контейнеры, изготовленные преимущественно из металла, а именно для заполнения (или опорожнения) жидких или твердых продуктов питания для людей и/или животных, а именно – консервные банки и миски, а также крышки для таких контейнеров; товары, изготовленные преимущественно из пластических материалов»;

- однако на английском и испанском языках товары 20 класса МКТУ обозначены следующим образом: «контейнеры, включая открытые контейнеры, изготовленные преимущественно из пластических материалов, а именно для заполнения (или опорожнения) жидких или твердых продуктов питания для людей и/или животных, а именно – консервные банки и миски, а также крышки для таких контейнеров; товары, изготовленные преимущественно из пластических материалов»;

- представляется, что верными являются переводы перечней товаров на английский и испанские языки, поскольку очевидно, что аналогичные товары из металлов не относятся к 20 классу МКТУ;

- обозначение «PET.fit» воспринимается как фантазийное, способное индивидуализировать все товары, заявленные владельцем международной регистрации №837313;

- все ссылки, приведенные экспертизой в подтверждение использования обозначения «PET» многочисленными производителями содержат указание «PET-бутылка», «PET-тара», «PET-упаковка», что значительно отличается от выражений «PET.fit -бутылка», «PET.fit -тара», «PET.fit -упаковка»;

- предоставление исключительного права на использование обозначения «PET.fit» владельцу международной регистрации №837313 не будет сопряжено с ущемлением прав третьих лиц, поскольку наличие исключительных прав на использование обозначения «PET.fit» не станет препятствием для использования третьими лицами обозначения полиэтилентерефталата – PET;

- товарный знак «PET.fit», зарегистрированный в Германии под №303 64 635.7/06 и являющийся «базовой регистрацией» для международной регистрации №837313, был зарегистрирован в полном объеме для всех вышеуказанных товаров 06, 20, 21 классов МКТУ без какой-либо дискламации;

- согласно статье 15 Конституции РФ и статье 7 Гражданского Кодекса РФ «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»;

- положения Мадридской конвенции, отсылающие к ограниченному перечню мотивов для отказа в регистрации в соответствии с Парижской Конвенцией, имеют, таким образом, приоритет над Законом РФ «О товарных знаках...» и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, принятыми в развитие этого Закона;

- из этого вытекает, что экспертиза вправе применять основания для отказа в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, но лишь те, которые не противоречат и не являются расширительными по отношению к основаниям, приведенным в статье 6 – *quinquies* Парижской конвенции;

- в статье 6 – *quinquies* Парижской конвенции содержит закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам, происходящим из других стран Парижского Союза, среди которых отсутствует такое основание как «знаки, служащие для обозначения вида товаров», и одновременно «ложные» для других товаров (как было указано в предварительном решении) или «знаки, служащие для обозначения вида товаров» и одновременно «вводящие в заблуждение» (как указывалось в окончательном решении);

- более того, Парижская Конвенция вообще не содержит понятия «ложных обозначений»;

- по указанным выше основаниям статья 6 Закона РФ «О товарных знаках...» не должна применяться в той части, в какой она предусматривает расширение оснований для отказа в регистрации товарного знака, по сравнению с замкнутым перечнем Парижской Конвенции.

На основании изложенного компания Ball Packaging Europe GmbH просит изменить решение экспертизы ФИПС от 27.07.2006 и предоставить правовую охрану международной регистрации №837313 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 20, 21 классов МКТУ без исключения словесного элемента «PET» из правовой охраны.

К возражению приложена копия страниц из Французско-русского словаря под ред. К.А. Ганшина, М., «Русский язык», 1979, на 2 л. [1].

В корреспонденции от 04.06.2007 заявитель дополнительно представил CERTIFICATE OF REGISTRATION №837313 с перечнем товаров на английском языке, на 3 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения от 21.11.2006 убедительными.

С учетом даты (09.12.2003) конвенционного приоритета международной регистрации №837313 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает в себя упомянутый выше Закон 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. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона и подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, к которым относятся, в частности, указание на вид и свойства товаров.

Абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона установлено, что обозначения, указанные в абзаце 4 пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно абзацу второму 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.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №837313 представляет собой словесное обозначение «PET.fit», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием в написании элементов «PET» и «fit» заглавных и прописных букв, соответственно. Указанные словесные элементы разделены в обозначении точкой. Все элементы знака исполнены черным цветом.

Правовая охрана знака по международной регистрации №837313 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 20, 21 классов МКТУ.

В отношении несогласования перечня товаров 20 класса МКТУ, на которое обращает внимание заявитель в возражении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В настоящее время информация о перечне товаров/услуг международных регистраций указывается в Базе данных Международного Бюро ВОИС на французском, английском и испанском языках. Изложение одного и того же перечня на трех языках предполагает идентичность всех переводимых позиций товаров и услуг.

Однако в перечне международной регистрации №837313 наблюдалось несоответствие товаров 20 класса МКТУ, выразившееся в том, что на французском языке были указаны товары, отличные от товаров того же класса, представленные на английском и испанском языках.

При принятии решения экспертиза ФИПС анализировала товары 20 класса МКТУ с учетом их перевода на французский язык, что послужило основанием для отказа в предоставлении правовой охраны для части товаров данного класса.

Вместе с тем, на дату заседания коллегии (17.12.2007) упомянутые несоответствия были устранены, а именно в Базу данных Международного Бюро ВОИС по международной регистрации №837313 внесены изменения относительно перечня товаров 20 класса МКТУ, изложенного на французском языке. Таким образом, перечень товаров 20 класса МКТУ по рассматриваемой регистрации выглядит следующим образом:

Containers, also open ones, substantially made from plastic, particularly for filling with or for withdrawal of liquid or solid food for humans and animals; covers for such containers, substantially made from plastic.

Contenants, également contenants ouverts, sensiblement realises en plastique, notamment concus pour etre remplis ou vides d'aliments liquides ou solides destines a l'alimentation humaine et/ou animale, notamment boites de conserve et bols; produits en sensiblement realises en matieres plastiques.

Recipientes, tambien abiertos, especialmente de plastico, sobre todo para

contener, o reservar, alimentos liquidos o solidos para el consumo humano o animal; tapaderas para dichos recipientes, fabricadas principalmente de plastico.

Анализ обозначения «PET.fit» и товаров 06, 20, 21 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации с учетом приведенных выше уточнений по перечню товаров 20 класса МКТУ, показал следующее.

Словесная часть знака состоит из элементов, являющихся лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают следующее:

«pet» - 1) любимое животное; любимая вещь; 2) любимец, баловень; 3) ручной, комнатный (о животном); 4) обида; раздражение; дурное настроение;

«fit» - I. 1) судороги, конвульсии, истерия; 2) припадок; 3) приступ; 4) прорыв; 5) вспышка; II. 1) годный, подходящий; соответствующий; приспособленный; 2) достойный; подобающий; 3) готовый; способный; 4) в хорошем состоянии, в хорошей форме (Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Издательство «Русский язык», Москва, 1997, с. 539, 272).

Как обоснованно отмечено в решении экспертизы ФИПС словесная часть «PET» может быть также воспринята в качестве аббревиатуры, используемой для указания полиэтилентерефталата – материала, применяемого в производстве упаковки, тары и различных емкостей (см. www.magpack.ru, www.nitar.ru, www.magpack.ru, <http://pet-tara.narod.ru>), то есть как элемент, характеризующий все товары 20 класса МКТУ (контейнеры, включая открытые контейнеры, выполненные преимущественно из пластмассы, а именно для заполнения или вынимания из них жидких или твердых продуктов питания для человека и/или животных, в том числе консервные банки и миски; крышки для таких контейнеров, преимущественно выполненные из пластмассы) с точки зрения указания материала, из которого они изготовлены. Наличие данного обстоятельства исключает возможность предоставления исключительного права на его использование одному лицу.

Палата по патентным спорам не находит убедительным довод заявителя о фантазийности словосочетания «РЕТ.fit», поскольку присутствие в нем многозначного слова «fit», отделенного точкой, не придает слову «РЕТ» смысловой окраски, существенно меняющей семантику первого словесного элемента.

На основании пункта 1 статьи 6 Закона исследуемый элемент может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого.

Что касается товаров 06 и 21 классов МКТУ, изготовленных из металла, исследуемый элемент и, как следствие, знак в целом, является ложным, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Резюмируя изложенное, правовая охрана знаку «РЕТ.fit» по международной регистрации №837313 может быть предоставлена на территории Российской Федерации для всех товаров 20 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона словесного элемента «РЕТ».

Что касается довода заявителя о неправомерности толкования положений статьи 6 (1) Парижской конвенции, то он не может быть признан убедительным, поскольку в Парижской конвенции сформулированы общие положения по охраноспособности знаков и напрямую дается отсылка к национальным законодательствам, положения которых, по сути, не расширяют, а конкретизируют положения Парижской конвенции.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.11.2006, изменить решение экспертизы от 27.07.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «РЕТ.fit» по международной регистрации №837313 в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ без предоставления словесному элементу «РЕТ» самостоятельной правовой охраны:

Containers, also open ones, substantially made from plastic, particularly for filling with or for withdrawal of liquid or solid food for humans and animals; covers for such containers, substantially made from plastic.

Contenants, également contenants ouverts, sensiblement réalisés en plastique, notamment conçus pour être remplis ou vides d'aliments liquides ou solides destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, notamment boîtes de conserve et bols; produits en sensiblement réalisés en matières plastiques.

Recipientes, también abiertos, especialmente de plástico, sobre todo para contener, o reservar, alimentos líquidos o sólidos para el consumo humano o animal; tapaderas para dichos recipientes, fabricadas principalmente de plástico.