

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 27.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1209602.

Международная регистрация №1209602 знака «BRIGHTENING BRICK» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 03.03.2014 на имя заявителя – Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc., 767 Fifth Avenue New York, NY 10153 (US) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1209602 представляет собой словесное обозначение «BRIGHTENING BRICK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1209602 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1209602 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1209602 «BRIGHTENING BRICK» в переводе с английского языка имеет значение «полирующий брусок» (см. www.slovari.yandex.ru), характеризует товары, так как указывает на конкретный вид товара 03 класса МКТУ и его свойства, т.е. является неохраняемым. В отношении товаров 03 класса МКТУ (косметика), приведенных в перечне международной регистрации №1209602 способен ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и свойств.

В возражении, поступившем 27.06.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1209602 представляет собой словосочетание двух значимых слов английского языка, которые необходимо рассматривать в их неразрывном грамматическом и смысловом единстве;

- английское слово «BRICK» в совокупности с определяющим его прилагательным «BRIGHTENING» в целом может быть переведено на русский язык как «осветляющий кирпич», «придающий блеск кирпич/клинкер/брус»;

- официальный текст 10-й редакции МКТУ содержит товар «бруски для полирования», которому соответствует англоязычный эквивалент «polishing stones», и именно словосочетание «polishing stone», а не «BRIGHTENING BRICK», указывает на вид и свойства конкретного товара 3 класса МКТУ «полирующий брусок»;

- словосочетание «BRIGHTENING BRICK» по отношению к товарам 3 класса МКТУ требует от потребителя привлечения дополнительных рассуждений, ассоциаций для того, чтобы сформулировать для себя какие-либо характеристики маркируемых им косметических средств;

- продукция, маркированная знаком по международной регистрации №1209602, свыше года присутствует на российском рынке;

- значение словосочетания «BRIGHTENING BRICK» не очевидно для потребителей косметических товаров, и каждый из них будет вкладывать в

него свой смысл и свои представления. Следовательно, данное словосочетание является фантазийным и может получить правовую охрану;

- поскольку словосочетание «BRIGHTENING BRICK» является фантазийным, то оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара 03 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1209602 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 03.03.2014 международной регистрации №1209602 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения

категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1209602 представляет собой словесное обозначение «BRIGHTENING BRICK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1209602 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques» (косметика).

Входящие в состав знака по международной регистрации словесные элементы «BRIGHTENING» и «BRICK» являются лексическими единицами английского языка и имеют следующие значения в переводе на русский язык: «BRIGHTENING» - «просиять, полировать, очищать, улучшать и др.»; «BRICK» - «кирпич, брусок, клинкер, молодчина, славный парень» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари: ABBYY Lingvo», <http://translate.academic.ru>). Полисемичность слов «BRIGHTENING» и «BRICK» свидетельствует о невозможности их однозначного перевода. Также следует отметить, что сочетание ««BRIGHTENING BRICK»» не является устойчивым, поскольку его значение отсутствует в словарях английского языка.

Необходимо отметить, что согласно выше указанным словарно-справочным источникам, товар 03 класса МКТУ такой как «бруски для полирования» переводится на английский язык как «polishing stones», что также отражено в тексте перечня товаров 03 класса 10-й редакции МКТУ.

С учетом изложенного, словосочетание «BRIGHTENING BRICK» может быть переведено на русский язык как: «осветляющий кирпич, очищающий брусок, придающий блеск клинкер» и т.д.. Смысловое значение данных словосочетаний без дополнительных рассуждений и домысливания не понятен, что является свидетельством фантазийного характера обозначения.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания полагать, что знак по международной регистрации №1209602 является прямым указанием на вид и свойства заявленных товаров.

Кроме того, согласно сведениям из сети Интернет, указанный знак используется исключительно заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ и хорошо знаком российскому потребителю (см. <http://brunittas.blogspot.ru/2015/08/bobbi-brown-brightening-brick-4-tawny.html>, <http://beauty.passion.ru/mnogofunktsionalnaya-pudra-dlya-litsa-brightening-brick-bobbi-brown.htm>, <http://rusbeautynews.ru/bobbi-brown-brightening-brick-collection-spring-2015> и т.д.). Иных производителей однородных товаров,

использующих для маркировки своей продукции обозначение «BRIGHTENING BRICK», коллегией не выявлено, что подтверждает охраноспособность знака по международной регистрации №1209602.

Таким образом, следует признать неправомерным вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1209602 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая фантазийный характер знака по международной регистрации №1209602, у коллегии отсутствуют основания для признания его способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, о несоответствии требованиям, изложенным в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2016, отменить решение Роспатента от 29.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1209602 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.