

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 15.05.2007, поданное компанией "Keramik Holding AG Laufen", Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «LE FORM» по свидетельству № 288803 по заявке № 2004713141/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004713141/50 с приоритетом от 15.06.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2005 в отношении товаров 20 "мебель", услуг 43 "рестораны, кафе" классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФРИ ФОРМ", г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение в виде слов "LE", "FORM", исполненных заглавными буквами латинского алфавита и расположенных горизонтально. Словесное обозначение не имеет смыслового значения и представляет собой набор вымышленных слов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 288803, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый знак носит описательный характер, так как указывает на свойство, качество товара 20 класса МКТУ "мебель" и услуг 43 класса МКТУ "рестораны, кафе", а также представляет собой указание на вид товара 20 класса МКТУ;

- оспариваемый знак состоит из двух слов "LE" и "FORM", первое из которых не несет смысловой нагрузки, занимает второстепенное положение, а второе носит описательный характер в силу своей семантики, занимает доминирующее положение по своему пространственному расположению. При этом у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте подобное обозначение, которое описывает товар;

- согласно общедоступным англо-русским и немецко-русским словарям основными значениями слова "FORM" являются – форма, модель, шаблон, образец, вид, тип. При этом слово "модель" имеет значение в русском языке – образец (эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия, образец какого-нибудь изделия. Основное значение слова "форма" – это установленный образец чего-либо. Значение слова "тип" трактуется как "форма, образец, модель для чего-либо". Значением слова "шаблон" является – образец, штамп, которому слепо подражают. Слово "образец" имеет значение – показательное или пробное изделие, то, чему нужно следовать, подражать;

- перевод слова "FORM" с английского и немецкого языков в сознании массового потребителя формирует представление о том, что предлагаемый на рынке товар, маркированный оспариваемым знаком «LE FORM», является образцом, эталоном, то есть товаром высокого качества, которому нужно следовать, подражать, что предполагает указание на свойства (в том числе носящие хвалебный характер) товаров;

- согласно англо-русскому и русско-английскому лесотехническому словарю, а также некоторым электронным словарям одним из значений слова "FORM" является "длинная скамья, скамейка, скамья, парта". Смысловое

значение "скамейка, скамья" - приспособление для сидения нескольких человек в виде доски или тонких досок на стойках; а также доска на ножках для сидения, переносная лавка, или табурет, стул без спинки. Смысловое значение слова "парта" – школьный стол с откосом, со скамейкой, школьный стол с наклонной верхней доской, имеющий присоединенную к нему в нижней части скамью; вышеприведенные смысловые значения содержат прямое указание на предметы мебели, то есть предметы обстановки, включенные в 20 класс МКТУ оспариваемого знака;

- слово «FORM» включено в состав товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат различным лицам в отношении аналогичных товаров 20 класса МКТУ;

- согласно положению пункта В статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции об охране промышленной собственности "товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть признаны недействительными, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества продуктов, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана".

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- англо-русский политехнический словарь, М., 1971, на 2 л. (1);
- англо-русский и русско-английский лесотехнический словарь. Лесное хозяйство. Лесозаготовки. Деревообработка. Мебель. М., 2004, на 3 л. (2);
- большой англо-русский словарь, М., 1972, на 4 л. (3);
- словари и энциклопедии on-line на 2 л. (4);
- электронный словарь Мультитран, Мультилекс на 6 л. (5);
- толковые словари русского языка (электронная версия): Словарь Даля, Толковые словари русского языка (в том числе, С. Ожегова и В. Даля), Толковый словарь Ефремовой на 11 л. (6);

- распечатки товарных знаков из базы данных поисковой системы Роспатента на 8 л. (7).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 288803 частично в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Правообладателем был представлен отзыв б/н от 28.08.2007 на возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак приобрел различительную способность в результате использования;

- правообладателю принадлежат исключительные права на товарный знак "ЛЕФОРМ", используемый в течение десяти лет в отношении товаров 03, 14, 25, услуг 35 классов МКТУ (свидетельство № 173091), и представляющий собой транслитерацию буквами русского алфавита оспариваемого знака;

- под обозначением «LE FORM» работает магазин правообладателя в г. Москве более десяти лет;

- оспариваемый знак вызывает ассоциации с французским словосочетанием, произносимым как "ЛЯ ФОРМА";

- ни одно из толкований латинского слова "forma" нельзя отнести к превосходной степени оценки чего-либо;

- толкование слова "форма" как образца чего-либо не указывает на его совершенство, а указывает на то, что данный предмет (товар) является экземпляром от той или иной партии товаров или предметов;

- слово "форма" не является синонимом мебели и с ее предметами не ассоциируется.

Правообладателем представлена копия свидетельства за № 173091 на 2 л. (8).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.06.2004) поступления заявки № 2004713141/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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).

Согласно пункту 2 положения В статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть признаны недействительными лишь в случае, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, 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.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 288803 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «LE» и «FORM», исполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 20 класса МКТУ "мебель" и услуг 43 класса МКТУ "рестораны, кафе".

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за несоответствия его нормам пункта 1 статьи 6 Закона в связи с его описательным характером в отношении зарегистрированного перечня товаров 20 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой фантазийное словосочетание, поскольку состоит из артикля мужского рода французского языка «LE» и английского слова «FORM».

Вместе с тем, фонетическое восприятие оспариваемого знака [1] может породить ассоциации у потребителя с французским выражением "la forme". Первая часть сочетания "la forme" представляет собой мужской артикль согласно правилам грамматики французского языка, а вторая часть сочетания имеет перевод на русский язык "форма, строение, наружные очертания (предмета), контуры" [см. Яндекс. Словари].

Кроме того, следует отметить, что основная составляющая "FORM" оспариваемого знака [1] представляет собой иностранное слово, имеющее различные значения, за исключением значения "форма", в английском (например, "композиция, церемония, этикет". Яндекс. Словари) и немецком ("правила приличия, формальность". Яндекс. Словари) языках, что подтверждает многозначность семантики знака и его неоднозначное восприятие потребителем.

Указанная семантика французского сочетания, а также приведенные лицом, подавшим возражение, значения слова "FORM" (1-5) не содержат в себе прямое непосредственное указание на какую-либо описательную характеристику товара или его вид, вошедшие в общий обиход и используемые различными

производителями в данном значении для однородных товаров. Таким образом, при анализе оспариваемого знака [1] необходимы дополнительные домысливания, рассуждения, ассоциации для соотнесения его смыслового значения с описательным характером по отношению к товарам 20 класса МКТУ.

Согласно материалам сети Интернет (Rambler, Яндекс, например, <http://vip-vanna.ru>; <http://www.4studio.ru>; <http://www.form-raum.ru>) словесный элемент «FORM» в качестве самостоятельного слова, а также в совокупности с элементом «LE» не используется различными производителями товаров 20 класса МКТУ в качестве описательной хвалебной характеристики в значении «образец, шаблон, модель» или в качестве свободного указания на предметы мебели, обстановки. Данное мнение коллегии Палаты по патентным спорам подтверждается также материалами (7), представленными лицом, подавшим возражение. При этом следует отметить, что распечатки товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат различным лицам, включают словесный элемент «FORM» в качестве охраноспособного.

На основании вышеизложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода, что оспариваемый знак [1] не лишен отличительных признаков и не является обозначением, служащим в торговле для обозначения вида продукта и не стал общепринятым обозначением в обиходном языке. В соответствии с изложенным применение норм пункта В статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции не может быть осуществлено.

Учитывая вышеупомянутое, оспариваемый знак [1] обладает различительной способностью, способен индивидуализировать товар, его производителя и выполняет основную функцию товарного знака – отличать однородные товары различных лиц в одном рыночном сегменте.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, как обладающего описательным характером, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака "LE FORM" по свидетельству № 288803.