

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, рассмотрела возражение от 13.05.2013, поданное компанией Хун То Чань, Центральный Гонконг, Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011715185, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2011715185 с конвенционным приоритетом от 11.05.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «JDB», выполненное шрифтом «таймс».

Решением Роспатента от 29.01.2013 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание латинских букв «JDB», не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 13.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «JDB» является легко произносимым словом «джидиби»;
- указанное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования на территории Китая, Гонконга и других стран мира, что подтверждается информацией в сети Интернет;
- товары заявителя под обозначением «JDB» в настоящее время известны и на российском рынке, что подтверждает поиск в системе Яндекс;
- одним из известнейших продуктов заявителя является безалкогольный напиток Wong Lo Kat, который пользуется большой популярностью во всем мире.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сети Интернет [1];
- счета №№11/01/017, 11/03/023 и 11/03/024 за реализацию продукции под обозначением «JDB»[2];
- фотографии продукции заявителя под обозначением «JDB»[3];
- заказы на экспорт продукции, производимой заявителем под обозначением «JDB»[4];
- счет №HKGLE091190 на погрузку продукции, производимой под обозначением «JDB»[5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.05.2011) подачи заявки №2011715185 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание трех латинских букв «JDB», выполненных стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2011715185 испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой три согласные буквы латинского алфавита, которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» — одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме,

принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111).

Заявленное обозначение не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Довод заявителя о том, что обозначение «JDB» является словом, так как легко произносится, не может быть признан правомерным, поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка. Кроме того, оно не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Материалы [1-5] возражения не содержат сведений об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации заявителем, что не позволяет коллегии сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности. Так, счета [2, 5] и заказ на экспорт продукции [4] не содержат заявленного обозначения и касаются травяного чая «ВОНГ ЛО КАТ», распечатка [1] с сайта, также как и фотографии продукции [3], не имеет отношения к заявителю.

Таким образом, заявленное обозначение «JDB» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении поступившего ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения в связи с невозможностью лиц, указанных в доверенности заявителя, присутствовать на заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2013, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Кроме того, доверенность на представление интересов заявителя, приложенная к возражению, не ограничивается только лицами, указанными в ходатайстве о переносе.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2013.