

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 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 № 2011715183, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2011715183 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 GROUP», выполненное стандартным шрифтом.

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, и слова «GROUP»(в переводе с английского – «группа»), не обладающего

различительной способностью, так как представляет собой общепринятое наименование организации.

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»;
- заявленное обозначение представляет собой единую композицию из двух элементов «JDB» и «GROUP», которые образуют единое целое, поскольку буквенные элементы расположено очень близко;
- 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 [2];
- фотографии продукции заявителя под обозначением «JDB GROUP»[3];
- заказы на экспорт продукции, производимой заявителем [4];
- счет №HKGLE091190 на погрузку продукции [5].

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

С учетом даты (11.05.2011) конвенционного приоритета заявки №2011715183 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 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 их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В пункте 2.3.2.4 Правил указано, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2011715183 испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ обозначения по заявке №2011715183 на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что сведения о семантике обозначения «JDB GROUP» как устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют, анализ обозначения проводится отдельно в отношении каждого элемента, а не как единого словосочетания.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, элемент «JDB», входящий в состав заявленного обозначения, 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.

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).

Элемент «JDB» не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Довод заявителя о том, что сочетание букв «JDB» является словом, так как легко произносится, не может быть признан правомерным, поскольку

указанное 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. В связи с изложенным элемент «JDB» относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вторым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «GROUP», который переводится с английского языка (см. www.multitrans.ru) как «коллектив, группа, организация, объединение компаний, холдинг», что указывает на видовое наименование предприятия, то есть слово «GROUP» относится к категории обозначений, характеризующих товары (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2011715183 состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 возражения [1-5] 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 GROUP» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, 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.