

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 05.09.2013, поданное компанией ЭЛЛАЙЕНС ГРУП ЛИМИТЕД, Новая Зеландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729852, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012729852 с приоритетом от 24.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение , включающее в свой состав овал черного цвета с расположенными на его фоне словесными и цифровыми элементами «PURE SOUTH», «NEW ZEALAND», «EST 1948», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде силуэта овечки, коровы и оленя. Овал симметрично огибают с правой верхней и левой нижней стороны две линии в форме изогнутых клиньев зеленого и черного цветов.

Роспатентом 29.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- элементы «NEW ZEALAND» (в переводе с английского языка означает «Новая Зеландия», см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера. С-Петербург.: «Академический проект», 1996, стр. 886) и «EST 1948» (переводится с английского языка как «учреждено (основано) в 1948 (году)», см. там же, стр. 267) являются неохраняемыми, поскольку указывают на место производства товара и год его основания;

- поскольку материалами дела не подтверждается правомерность включения в состав заявленного обозначения указания на дату основания производства, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товара.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 28.07.2014 заявителем не оспаривается неохраноспособность элементов «NEW ZEALAND» и «EST 1948», входящих в состав заявленного обозначения. Вместе с тем заявителем опровергается довод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку сведения об основании производства в 1948 году являются достоверными. Компания ЭЛЛАЙЕНС ГРУП ЛИМИТЕД была основана 2 марта 1948 года, что подтверждается Сертификатом о регистрации компании, выданным реестром компаний Новой Зеландии, и распечаткой с официального сайта государственного реестра компаний Новой Зеландии (<http://www.business.govt.nz>). Кроме того, в возражении отмечается, что заявитель обладает исключительным правом на товарный знак «PURE SOUTH» по свидетельству №501938 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012729852 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Сертификат о регистрации компании, выданный реестром компаний Новой Зеландии [1];
- распечатка с официального сайта государственного реестра компаний Новой Зеландии (<http://www.business.govt.nz>) [2];
- сведения о зарегистрированном товарном знаке «PURE SOUTH» по свидетельству №501938 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.08.2012) поступления заявки №2012729852 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.



Заявленное обозначение по заявке №2012729852 является комбинированным, включает в свой состав овал черного цвета с расположенными на его фоне словесными и цифровыми элементами «PURE SOUTH», «NEW ZEALAND», «EST 1948», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, а также изобразительный элемент в виде силуэта овечки, коровы и оленя также белого цвета. Овал симметрично огибают с правой верхней и левой нижней стороны две линии в форме изогнутых клиньев зеленого и черного цветов. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо свежее; мясо охлажденное; мясо замороженное; мясо консервированное; мясо сушеное; продукты, содержащие мясо».

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://slovari.yandex.ru>) входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами английского языка и имеют следующее смысловое значение: «PURE» - чистый; SOUTH» - юг; «NEW ZEALAND» - Новая Зеландия; «EST» - учреждено (основано).

Анализ материалов дела показал, что словесный элемент «PURE SOUTH» является фантазийным элементом и зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №501938 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В свою очередь словесный элемент «NEW ZEALAND» (Новая Зеландия) представляет собой название географического объекта, из которого происходит компания заявителя, а, следовательно, элемент «NEW ZEALAND» указывает на место производства товаров и является неохраняемым.

Что касается элемента «EST 1948», то слово «EST» (учреждено (основано)) в совокупности с цифрой «1948» воспринимается потребителем в качестве указания на дату основания производства, вследствие чего элемент «EST 1948» является описательным и не подлежит правовой охране.

Учитывая, что элементы «NEW ZEALAND» и «EST 1948» не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, они могут быть включены в его состав в качестве неохраняемых элементов.

Что касается доводов экспертизы о правомерности включения элемента «EST 1948» в состав заявленного обозначения, то из представленных заявителем документов [1], [2] усматривается, что компания заявителя была зарегистрирована реестром компаний Новой Зеландии 2 марта 1948 года, т.е. включение в состав заявленного обозначения элемента «EST 1948» является достоверным.

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.07.2014, отменить решение Роспатента от 29.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729852.