

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 19.09.2011, поданное компанией LIMAGRAIN EUROPE, Франция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.06.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018416, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 1018416 с конвенционным приоритетом от 15.06.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.06.2009 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 31 и услуг 42 и 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1018416 представляет собой сочетание трех согласных букв латинского алфавита «HGP» и словесное обозначение «High Gas Potential», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 21.06.2011 знаку по международной регистрации №1018416 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1018416

состоит из неохраноспособных элементов. В частности, сочетание трех согласных букв латинского алфавита «HGP» не обладает различительной способностью, так как представляет собой печатные буквы латинского алфавита, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, а словесное обозначение «High Gas Potential», которое можно перевести с английского языка как «высокий газовый потенциал», в отношении указанных в перечне регистрации товаров и услуг представляет собой обозначение, характеризующее товары 31 и услуги 42, 44 классов МКТУ, в том числе указывающее на их качество, свойство, назначение и ценность. Также в заключении указано, что обозначение «High Gas Potential» может использоваться любыми третьими лицами в качестве распространенного термина, определяющего количественные и качественные характеристики любого природного сырья, используемого для производства энергии.

В возражении от 19.09.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- обозначение «High Gas Potential» состоит из трех значимых слов английского языка: High – высокий, Gas - светильный газ, бензин, газообразное тело, горючий газ, топливо, закись азота, восторг, болтовня и т.д., Potential – потенциал, возможность, способность, вероятность, потенциальный, могущественный и т.д.(см. словарь Multitran);

- исходя из приведенных словарных значений, указанное словосочетание может быть переведено как «высокий потенциал газообразного тела, высокая топливная возможность, высокая вероятность восторга, высокий потенциал болтовни и т.д.;

- многовариантность перевода заявленного обозначения означает, что оно не может восприниматься потребителем однозначно без догадок и предположений;

- грамматическая конструкция обозначения такова, что, как его не переводи, перевод сводится к характеристике некоего потенциала, что не позволяет сформулировать какие-либо характеристики товаров 31 и услуг 42, 44 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление охраны в России, без дополнительных

рассуждений и домысливания, так как обозначение «High Gas Potential» не содержит прямого указания на свойство, качество или назначение товаров/услуг;

- указанное следует из самого заключения экспертизы, так как вывод об описательном характере обозначения сделан не на основе его перевода, а в результате дополнительных рассуждений с учетом дополнительной информации о сфере деятельности заявителя после сопоставления полученной информации с информацией об использовании биосырья для получения топлива, из предположений и домысливаний о том, что из производимой им продукции хорошо производить биотопливо, в частности, биогаз;

- в отношении количественной и качественной характеристик услуг 42, 44 классов МКТУ, таких как, например, различные консультации, услуги по уничтожению вредителей сельского хозяйства, сорняков и т.д., следует отметить, что данные услуги никак не могут характеризовать потенциал газа, бензина или топлива.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1018416 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны элемента «HGP».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.06.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1018416 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, являющихся общепринятыми

терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность.

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 обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3.2.2 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания цены товаров (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1018416 состоит из сочетания трех согласных букв латинского алфавита «HGP» и словесного обозначения «High Gas Potential», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 31 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «High Gas Potential» состоит из трех лексических единиц английского языка. В целом словосочетание может быть переведено как «высокий

газовый потенциал» или «высокая топливная способность» (см. Словари. Интернет). С учетом указанных смысловых значений можно сделать вывод о том, что данное словосочетание является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг, поскольку невозможно определить, какие характеристики заявленных товаров/услуг описывает словосочетание «High Gas Potential». Отсутствуют также основания полагать, что товары 31 класса МКТУ (сельскохозяйственные продукты; семена; зерна (злаки), а именно: зерна кукурузы, ячменя, растения живые, в особенности, кукуруза; корма для животных) предназначены для использования в качестве сырья для биотоплива. Указанные товары относятся к зерновым (злаковым) продуктам, которые используются как сырье для производства пищевых продуктов (муки, хлеба, различных круп, хлопьев, готовых завтраков, мюсли и т.д.). Сельскохозяйственные продукты, в частности, зерно и злаки не имеют такой характеристики, как газовый потенциал (см. Интернет). Газовый потенциал может характеризовать месторождение газа, но не зерна ячменя или кукурузы, не говоря уже о кормах для животных. Безосновательным также является утверждение, приведенное в заключении по результатам экспертизы, что обозначение «High Gas Potential» является распространенным термином, определяющим количественные и качественные характеристики любого природного сырья, используемого при производстве энергии (например, природного газа, нефти и т.д.), поскольку не приведено ни одной ссылки на словари терминов, и, кроме того, не доказано, каким образом, заявленные товары и услуги связаны с природным сырьем для производства энергии.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установлено, что обозначение «High Gas Potential» не является описательной характеристикой товаров 31 и услуг 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1018416, и, следовательно, соответствует требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктов 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил.

Что касается обозначения «HGP», то, как справедливо указано экспертизой, оно не обладает различительной способностью, поскольку не имеет характерного

графического исполнения и не обладает словесным характером, что заявителем не оспаривается. Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил является правомерным.

Поскольку обозначение «HGP» не занимает в знаке по международной регистрации №1018416 доминирующего положения, оно может быть включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение от 19.09.2011, отменить решение Роспатента от 21.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018416 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, с указанием в качестве неохраняемого элемента сочетания букв «HGP».