

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 26.11.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Лазаревым Михаилом Львовичем, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705919, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011705919 с приоритетом от 02.03.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является обонятельным и представляет собой запах свежее-нарезанного чеснока.

Решением Роспатента от 10.05.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение, представляющее собой запах свежее-нарезанного чеснока, в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства и состав

части товаров, а в отношении остальных товаров способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

В возражении от 26.11.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- по мнению заявителя, вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения сделан на основании того, что в состав продуктов, указанных в перечне заявки, входит чеснок, обладающий специфическим вкусом, однако заявитель не испрашивал охрану заявленного обозначения в виде запаха чеснока для чеснока, что отражено в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с доводом о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров, поскольку, как добросовестный производитель в соответствии с действующим законодательством указывает на упаковке выпускаемых товаров, в частности, особые свойства продукта (его запах);

- международная практика регистрации товарных знаков показывает возможность регистрации обонятельных знаков, например: свидетельство №1807353 (запах ванили) в отношении товаров 03, 05, 14, 16, 21, 25, 26, 30 классов МКТУ; свидетельство №1254861 (запах лимона) для товаров 25 класса МКТУ; свидетельство №428870 (запах свежескошенной травы) для товаров 28 класса МКТУ (<http://oami.europa.eu>);

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (02.03.2011) приоритета заявки №2011705919 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 свойство.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям 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 представляет собой обонятельное обозначение в виде запаха свежесрезанного чеснока.

Запах – свойство чего-нибудь, воспринимаемое обонянием (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, 1999, с.2140).

Анализ заявленного обозначения показал, что в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, запах является одним из свойств, характеризующих этот товар.

Таким образом, в отношении этих товаров заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку воспринимается как характеристика товаров, указывающая на их свойства, а именно – запах.

Указанное подтверждает и сам заявитель (см. страница 4 возражения), поскольку на упаковке произведенного им продукта указывает его особые свойства (запах).

Следует также отметить, что присутствие запаха свежесрезанного чеснока для части продуктов, включенных в перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, является довольно распространенным и традиционным, при этом присутствие такого запаха у другой части продуктов (молочных, фруктовых продуктов, кофе, чая, сахара, кондитерских изделий, мороженого, меда, сиропа из патоки, а также товаров 03 и 32 классов МКТУ), для которых этот запах не является характерным, в сознании потребителя будет ассоциироваться с присутствием в этих товарах чеснока, т.е. вводить потребителя в заблуждение относительно состава продукта, поскольку в перечне указано на отсутствие чеснока в этих продуктах.

В связи с указанным выше, материалы возражения не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обонятельное обозначение может восприниматься как средство индивидуализации товара заявителя, поскольку не удовлетворяет требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы.

Что касается ссылки заявителя на обонятельные знаки, зарегистрированные в Европейском патентном ведомстве по гармонизации товарных знаков (ОНМ), то она не может служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку экспертиза заявленного обозначения проводится в соответствии с национальным законодательством, кроме того, эти регистрации отсутствуют в базе данных ОНМ, в силу чего указанный довод не имеет документального подтверждения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 10.05.2012.