

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 15.05.2013, поданное ООО «Торис», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731570, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011731570 с приоритетом от 26.09.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Коньячный погребок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 15.02.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что в состав обозначения входит словесный элемент «Коньячный» - прилагательное от «Коньяк»

(наименование напитка, производимого на территории одноименного французского департамента, Cognac – город на западе Франции, известный центр виноделия, см. Географический энциклопедический словарь, Москва, советская энциклопедия, 2000), который способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и их свойств.

В возражении от 15.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку представляет собой сочетание двух слов, основная семантическая нагрузка в котором приходится на слово «ПОГРЕБОК», являющееся существительным, а прилагательное «КОНЬЯЧНЫЙ» является зависимым словом, которое не характеризует товар и не указывает на место производства или происхождения товара, а характеризует существительное «ПОГРЕБОК» (уменьш. от ПОГРЕБ);

- обозначение «Коньячный погребок» не относится к описательным характеристикам, следовательно, является фантазийным;

- предположение экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров носит умозрительный характер, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и в данном случае такая вероятность практически сведена к нулю;

- по заказу и под контролем заявителя продукция под обозначением «Коньячный погребок» производится и продвигается с 2010 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731570 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «бренди» и всех указанных в перечне заявки услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.09.2011) поступления заявки №2011731570 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или 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 словесное обозначение «Коньячный погребок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словесного обозначения «Коньячный погребок» показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка: «Коньячный» и «погребок». При этом слово «коньячный» является прилагательным, образованным от слова «коньяк», и обозначает «относящийся к коньяку, бренди», а слово «погребок» является существительным (уменьшительное от слова «погреб») и имеет значение «место для хранения съестных припасов, в том числе вина» (см. Яндекс. Словари). В словосочетании «Коньячный погребок» слово «Коньячный» является зависимым и выполняет роль

определения, т.е. указывает на какой-либо признак предмета, характеризуя существительное «погребок». Семантика указанного словосочетания не позволяет воспринимать его как указание на место происхождения товара, местонахождение производства или сбыта товара.

Также следует отметить, что словосочетание «Коньячный погребок» как понятие отсутствуют в словарях и справочниках, что исключает возможность отнесения данного словосочетания к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, прилагательное «Коньячный», входящее в состав заявленного обозначения, может вызывать ассоциации с видом алкогольного напитка, в связи с чем заявитель ограничил перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, только товаром «бренди».

С учетом изложенного, а также в связи с тем, что заявленное обозначение не указывает прямо ни на место производства товаров, ни на местонахождение их изготовителя, ни на какие-либо сведения об изготовителе или товаре, у коллегии имеются все основания для вывода о фантазийном характере заявленного обозначения и, как следствие, о соответствии его требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявителем представлены документы, подтверждающие использование им заявленного обозначения до даты подачи заявки №2011731570.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.05.2013, отменить решение Роспатента от 15.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731570.