

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 07.03.2013, поданное ООО «Хлебные инвестиции», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726607, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011726607 с приоритетом от 16.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, порошки пекарские, уксус, сахар, горчица, соль, приправы».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Первак», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы слово «Первак» (то же, что «первач» – товар первого сорта (о муке, табаке, самогоне); тот, кто занимает первое место где-либо, в чем-либо, см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000, <http://dic.academic.ru>), занимающее в заявленном обозначении доминирующее положение, относится к

категории неохраняемых элементов, т.к. не обладает различительной способностью, указывая на качество заявленных товаров (в том числе носящее хвалебный характер).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.03.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно словарно-справочной литературе слово «Первак» имеет несколько значений: 1. высококачественная первая фракция перегонки барды при изготовлении самогона, см. «Энциклопедический словарь спиртных напитков», М., изд-во «Астель», 2003 г., с.975; 2. то же, что «первач». Первач - 1) товар первого сорта (о муке, табаке, самогоне); 2) тот, кто занимает первое место где-либо, в чем-либо, исполнитель главных ролей, см. Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.; 3. слово украинского происхождения, продукт однократной дистилляции браги, получаемый в первые секунды (минуты, в зависимости от возможностей аппарата) после конденсации достаточного количества пара на стенках дистиллятора, см. «Словоново»; 4. народное название самогона, образующегося на начальной стадии перегонки; 5. русская фамилия, см. <http://ru.wikipedia.org>; 6. чистый сок, выжатый из целого винограда, см. www.cossackdom.com; 7. в ярославских говорах «Первак» - корова, отелившаяся первый раз; первый детеныш у животного (коровы, лошади), первый ребенок, первый сын в семье, см. статью Т.К. Ховрина «К 100-летию Г.Г.Мельниченко»;

- таким образом, слово «Первак» имеет несколько значений, из которых наиболее часто употребляемым является «первый» в смысле времени производства (первая фракция) сырья или происхождения;

- все перечисленные выше значения слова «Первак» не характеризуют напрямую свойства заявленных товаров, в том числе не имеют хвалебного характера, т.к. свойства этих товаров и их качество определяются их органолептическими и физико-химическими показателями;

- так, для заявленного товара «дрожжи» основными органолептическими показателями качества являются: цвет, консистенция, запах, вкус, а физико-химическими показателями являются: влажность, подъемная сила, кислотность,

стойкость (см. ГОСТ 54731-2011 «Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия»); для «соли» - вид, цвет, вкус, запах (см. ГОСТ Р 52482-2005 «Соль поваренная пищевая. Отбор и подготовка проб. Определение органолептических показателей» стр.5);

- вместе с тем, заявленное обозначение «Первак» до даты подачи заявки (16.08.2011 г.) использовалось на продукции, поставляемой и реализуемой на территории Российской Федерации, и приобрело различительную способность.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011726607 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. Таможенные декларации на поставку товара – «дрожжи хлебопекарные, прессованные «ПЕРВАК» от 28.01.2011г., 21.02.2011г., 23.05.2011г.;

2. Счета - фактуры к таможенным декларациям от 20.01.2011г., 09.02.2011г., 17.05.2011г.;

3. Товарные накладные и счета - фактуры от 31.01.2011г., 13.02.2011г., 03.02.2011г., 26.05.2011г., 19.07.2011г., 21.07.2011г.;

4. Письмо от имени ЧАО «Компания «Энзим» в адрес заявителя;

5. Этикетка товара «Дрожжи прессованные», маркированного заявленным обозначением «Первак»;

6. Словарно-справочные источники;

7. ГОСТы.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 29.11.2012, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2011726607 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции. Так, заявленное обозначение «Первак» воспроизводит обозначение, используемое ООО «Научно-

производственное предприятие «ГЕТЬМАН», Украина для индивидуализации выпускаемой продукции.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2013, и представил дополнительные доводы в защиту регистрации обозначения «Первак» по заявке №2011726607, а именно:

- ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН», Украина является обладателем исключительных прав на товарные знаки «Первак» по свидетельствам №307537, №307538, №307246, №478674, зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», в то время как предоставление правовой охраны заявленного обозначения по заявке №2011726607 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, порошки пекарские, уксус, сахар, горчица, соль, приправы», которые традиционно относятся к бакалейной продукции и не однородны с товарами 33 класса МКТУ;

- кроме того, товарные знаки «ПЕРВАК», «PERVAK» зарегистрированы на территории Украины в качестве товарного знака на имя ЧАО «Компания Энзим» для идентичного перечня товаров 30 класса МКТУ (регистрации №21430А, №42006А, №44453А);

- довод о возможности ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров под заявленным обозначением «Первак» необоснован, поскольку товары ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН» и ЧАО «Компания Энзим» не являются однородными, и продукция ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН» в настоящее время в российских торговых сетях не представлена.

Заявителем также представлены следующие дополнительные материалы:

8. «Бакалейная продукция» (ГОСТы);

9. Статья «Пекарский порошок» из Большой энциклопедии кулинарного искусства, www.dic.academic.ru;

10. ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

11. Украинские регистрации товарного знака «Первак» №21430А, №42006А, №44453А на имя ЧАО «Компания Энзим»;

12. Марки водки. Список.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (16.08.2011) поступления заявки №2011726607 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания 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 на регистрацию обозначение **ПЕРВАК** выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, порошки пекарские, уксус, сахар, горчица, соль, приправы».

Согласно приведенным в решении экспертизы сведениям из справочных источников («Толковый словарь Ефремовой», 2000 г.) слово «первак» (то же, что «первач») означает: 1. товар первого сорта (о муке, табаке, самогоне); тот, кто занимает первое место где-либо, в чем-либо.

Вышеуказанная словарно-справочная информация свидетельствует о том, что слово «Первак» в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой продукты питания, может восприниматься потребителем в качестве описательного обозначения. Вместе с тем оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения способствует его восприятию в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

В этой связи при анализе материалов дела палата по патентным спорам приняла во внимание поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение от украинской компании ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН», в котором изложены доводы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна привести к нарушению законных прав и интересов данного лица и введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как стало известно из материалов обращения, ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН» является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №307537, №307538, №307246, №478674, зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» и включающие в свой состав обозначение «Первак», выполненное в той же оригинальной графической манере, что и заявленное обозначение. При этом в указанных регистрациях словесный элемент «Первак» не исключен из самостоятельной правовой охраны и выступает в качестве основного индивидуализирующего элемента знаков.

Учитывая идентичность обозначений «Первак», используемых заявителем и ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН» в качестве средства индивидуализации пищевых продуктов, их оригинальную запоминающуюся графику, у потребителя при восприятии этих обозначений в гражданском обороте могут возникнуть представления о принадлежности этих обозначений одному производителю, что не соответствует действительности. В этой связи регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В связи с изложенным препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака является его несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2011726607 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2013, изменить решение Роспатента от 29.11.2012 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011726607 с учетом дополнительных оснований.