

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 24.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация удачи», Москва (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака №2011716595, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716595 с приоритетом от 27.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана испрашивается в сочетании темно-красного, черного, белого и серого цветов.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное фантазийное обозначение.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.02.2011 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 качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ПЕЧЕНЬ», выполненного крупным красным шрифтом на белом фоне, и стилизованной буквы «Ё», и, следовательно, в отношении заявленных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 24.05.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении буква «Ё» выполнена более крупным шрифтом и хорошо читаема. Ни один потребитель продукции не жаловался на то, что на упаковке выделено «печень»;

- как указала экспертиза, элемент «ПЕЧЕНЬ» присутствует в обозначении, но данное обстоятельство придает ему оригинальность;

- заявитель использует товарный знак уже более 10 лет и он приобрел различительную способность.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2011716595 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель предоставил следующие материалы:

1. письмо руководителя компании заявителя;
2. распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (27.05.2011) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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, в частности, 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 неохранные 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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.



Заявленное обозначение выполнено крупным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, буква «Ё» расположена на фоне квадрата серого цвета, правая верхняя четверть которого отделена от основной части. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «печенье; печенье с предсказаниями, относящиеся к товарам 30 класса МКТУ».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словесный элемент «ПЕЧЕНЬЁ», обыгранный в оригинальной, шутливой форме.

Да, действительно, словесный элемент «ПЕЧЕНЬЁ» образован от слова «печенье», однако, его проработка и искажение прочтения придают ему иной оттенок.

В данной проработке словесный элемент «ПЕЧЕНЬЁ» ни на что не указывает, поскольку, является фантазийным.

Довод экспертизы, основанный на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ПЕЧЕНЬ», который не обладает различительной способностью, и, следовательно, для товаров 30 класса МКТУ является ложным, не обоснован, поскольку, в описании заявленного обозначения, указано о том, что на регистрацию заявлено словесное обозначение «ПЕЧЕНЬЁ», выполненное оригинальным шрифтом.

По сведениям сети Интернет заявитель использует данное обозначение для маркировки печенья с предсказаниями, он его активно рекламирует на своем сайте <http://fc8.ru/>. Других лиц, участников рынка, использующих данный словесный элемент в своей деятельности, не выявлено.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, как непротиворечащее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.05.2013, отменить решение Роспатента от 18.02.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716595.