

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 18.03.2013, поданное ООО «Фирма «ТАНОЛ», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715059, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011715059 с приоритетом от 04.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НЮХАЛКА», выполненное буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Роспатентом 17.12.2012 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 по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение «НЮХАЛКА» имеет следующие значения: 1. тот, кто вынюхивает, отслеживает кого-либо или что-либо; 2. употребляется как порицающее или бранное слово (см. Интернет, <http://dic.academic.ru>, «Толковый словарь Ефремовой», Т.Ф. Ефремова, 2000). Принимая во внимание, что слово «НЮХАЛКА» указано в словаре как порицающее или бранное слово, оно

относится к обозначениям, противоречащим принципам этики и морали, а также общественным интересам.

Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ такие обозначения не рекомендованы к использованию Министерством здравоохранения и социального развития (см. «Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств», Минздрав РФ, Москва, 2003).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.03.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- толкование слова «НЮХАЛКА» как порицающего или бранного слова является безосновательным, поскольку не подтверждается различными редакциями словарно-справочной литературы, проанализированной заявителем;

- как следует из трех редакций словаря Ефремовой Т.Ф. 2000, 2001 и 2006 годов слово «НЮХАЛКА» то же, что «нос» или «тот, кто вынюхивает, выслеживает», при этом только самая ранняя редакция словаря в качестве наименее вероятного использования указывает на употребление слова «НЮХАЛКА» в качестве порицающего или бранного слова, в последующих редакциях подобная трактовка отсутствует;

- слово «НЮХАЛКА» не используется как жаргонное или бранное слово и в других словарях, таких как «Словарь русского арго» Елистратова, 2002 г., «Большой словарь русских поговорок» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, 2007 г., а приводится в значении «нос, лицо»;

- поисковая система yandex.ru не выявила ни одного случая употребления слова «НЮХАЛКА» в качестве бранного слова.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011715059 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем приложены следующие материалы:

1. Распечатка значения слова «НЮХАЛКА» по современному толковому словарю русского языка Ефремовой из ресурса Интернет <http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/198279/Нюхалка> со ссылкой на «Толковый словарь Ефремовой», Т. Ф. Ефремова, 2000;

2. Копия страниц издания «Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный» Ефремова Т.Ф., 2-е изд., стереотип, М.: «Русский язык», 2001;

3. Копия страниц издания «Современный толковый словарь русского языка. В трех томах» Т.Ф. Ефремова, М.: «АСТАстрель», 2006;

4. Распечатка значения слова «НЮХАЛКА» по словарю русского арго Елистратова из ресурса Интернет http://russian_argo.academic.ru/Нюхалка со ссылкой на ГРАМОТА.РУ, В. С. Елистратов, 2002;

5. Распечатка значения поговорки со словом «НЮХАЛКА» по большому словарю русских поговорок со ссылкой на «Большой словарь русских поговорок», В.М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, М.: «Олма Медиа Групп», 2007;

6. Условные сокращения и условные значки словаря русского арго Елистратова из ресурса Интернет <http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=321>.

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 17.12.2012, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2011715059 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой характеристику товара и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его назначения.

Так, при обращении к сети Интернет (см. yandex.ru) было выявлено, что слово «НЮХАЛКА» используется для обозначения мини-ингаляторов (карандашей-нюхалок) из Таиланда (см. сайты <http://thayka.ru/product/taiskii-mini-ingalyator-karandash-nyuhalka-poi-sian>, <http://superbank.ru/thailand/store>), которые рекомендованы к применению с целью заглушить неприятные запахи извне.

Кроме того, при обращении к словарно-справочным источникам (см. электронные словари <http://dic.academic.ru>, Большой англо-русский и русско-английский словарь, 2001) установлено, что слово «НЮХАЛКА» приведено в качестве перевода на русский язык английского слова «scent-box», при этом означающее ящичек для духов.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2012, представил свои доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- в приведенных коллегией палаты по патентным спорам словарно-справочных источниках содержится установлены смыслы слова «scent-box», а не смысл слова «нюхалка», при этом «scent-box» переводится и как нос, нюхалка, ящичек для духов;

- толкование слова «нюхалка» приводится в толковых словарях русского языка: то же, что «нос» или «тот, кто вынюхивает, отслеживает»;

- таким образом, заявленное обозначение не является характеристикой товара, не может вводить в заблуждение относительно товара или его свойств;

- на сайтах, предлагающих к продаже товары (ингаляторы), использование слова «нюхалка» происходит всегда в составе сложносочиненных слов в сочетании с дополнительным словом, характеризующим товар, например, «карандаш-нюхалка», «ингалятор-нюхалка», при этом, судя по семантике слова «нюхалка», можно предположить, что оно используется для того, чтобы у потенциального потребителя возникла ассоциативная связь этого товара с его назначением – для вдыхания;

- случаи использования слова «нюхалка» на сайтах, предлагающих товары к продаже, относятся к периоду времени после подачи заявки №2011715059.

В подтверждение вышеизложенных доводов заявителем приложены выдержки из словарно-справочной литературы и распечатки из сети Интернет с информацией о тайских мини-ингаляторах (ингаляторах-нюхалках).

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

С учетом даты (04.05.2011) поступления заявки №2011715059 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 (3) 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 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 1) представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, 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.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение «НЮХАЛКА» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Слово «НЮХАЛКА» согласно Современному толковому словарю» Ефремовой Т.Ф., 2000 (<http://dic.academic.ru>) имеет следующие значения: 1. разг.-сниж. Нос; 2. перен. Нюх, чутьё; 1. разг.-сниж. Тот, кто вынюхивает, отслеживает кого-либо или что-либо. 2. Употребляется как порицающее или бранное слово.

Приведенное в толковом словаре русского языка значение слова «НЮХАЛКА» свидетельствует о том, что оно происходит от слова «нюх» и в силу своей семантики, понятной российскому потребителю, воспринимается при маркировке товара как указание на его назначение – для вдыхания. В этой связи для части указанных в перечне товаров 03, 05 классов МКТУ товаров, таких как, например, ароматические вещества, парфюмерная продукция, нюхательные соли и т.п., заявленное обозначение «НЮХАЛКА» представляет собой указание на назначение товара.

Кроме того, при обращении к сети Интернет (см. поисковую систему yandex.ru, <http://thayka.ru/product/taiskii-mini-ingalyator-karandash-nyuhalka-poi-sian>, <http://superbank.ru/thailand/store>) было выявлено, что слово «нюхалка» используется для обозначения определенного вида товара, а именно мини-ингаляторов (карандашей-нюхалок) из Таиланда, доступных и российскому потребителю. При этом сам заявитель в дополнительных материалах к возражению указывает на то, что слово «нюхалка» при маркировке товара используется для того, чтобы у потребителя возникла связь между товаром и его назначением – для вдыхания.

В этой связи необходимо также отметить, что в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, которые не только не предназначены для вдыхания, но и могут быть потенциально опасны при вдыхании, например, бытовая химия, яды, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товара.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что же касается доводов экспертизы о бранном характере обозначения «НЮХАЛКА», и, как следствие, о противоречии его регистрации в качестве товарного знака общественным интересам и принципам этики и морали, то необходимо отметить следующее.

Как следует из представленных заявителем толковых словарей, слово «нюхалка» в своем бранном значении приведено только в Толковом словаре Ефремовой в редакции 2000 года, последующие же редакции данного значения не содержат, следовательно, нет оснований для вывода о том, что потребитель будет воспринимать слово «нюхалка» в бранном контексте.

Кроме того, учитывая восприятие потребителем слова «НЮХАЛКА» в качестве описательного обозначения по отношению к заявленным товарам, отсутствуют основания для вывода о его несоответствии пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 04.07.2013 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия палаты по патентным спорам не учла приведенные в возражении доводы заявителя и приняла необоснованное решение об отказе в регистрации товарного знака.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 18.03.2013 и как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его

рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 13.03.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2013, изменить решение Роспатента от 17.12.2012 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011715059 с учетом дополнительных оснований.