

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 11.08.2011, поданное Коваленко П.К., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 29.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009723198, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009723198 было подано 21.09.2009 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИБЕТСКИЙ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на фоне стилизованного изображения гор.

Решение Роспатента от 29.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009723198 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия его положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения представляет собой прилагательное, образованное от географического наименования «Тибет» или «Тибетский Автономный Округ» -

район Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье, площадь 1221 тысяч квадратных километров, население около 1, 6 млн. чел. (см. Интернет, Yandex.ru, slovari.yandex.ru, wikipedia.org), является неохраняемым элементом. Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в России (г. Ростов-на-Дону), способна породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товаров/услуг, месте их происхождения и местонахождении заявителя, которое не соответствует действительности.

В возражении от 11.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- нельзя говорить о введении потребителей в заблуждение, так как на этикетках товара указываются сведения об основных потребительских свойствах товара, в том числе место изготовления, адрес местонахождения и т.д.;

- экспертизой не был принят во внимание факт регистрации товарных знаков «Тибетский монах», «Тибетский целитель», «Тибетский рецепт», «Тибетский дом», правообладатели которых находятся в Москве;

- как было указано в ответе на уведомление, при изготовлении кефира и других кисломолочных продуктов заявителем используется кефирный грибок тибетский, поэтому это слово и вошло в состав заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009723198.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.09.2009) поступления заявки №2009723198 на государственную регистрацию товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 состоит из прилагательного «ТИБЕТСКИЙ», образованного от географического наименования «Тибет», выполненного оригинальным шрифтом и расположенного на фоне стилизованного изображения гор. Государственная регистрация испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации, в том числе полученных из сети Интернет, показал, что Тибет – это страна в составе Китайской Народной Республики, расположенная на Тибетском нагорье. Официальное название - Тибетский Автономный Район. На севере граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом и провинцией Цинхай, на востоке - с китайскими

провинциями Сычуань и Юньнань, на западе и юге - с Пакистаном (де-факто), Индией, Непалом, Бутаном и Мьянмой.

Таким образом, слово «ТИБЕТСКИЙ», входящее в заявленное обозначение, может восприниматься как указание на место происхождения товаров и связанных с ними услуг, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится в России, а именно: в городе Ростов-на-Дону, что в соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил позволяет признать обозначение «ТИБЕТСКИЙ» вводящим потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара/услуг.

Кроме того, слово «тибетский» является названием кефирного (молочного) гриба, который используется при производстве молочно-кислых продуктов, что подтверждается, в частности патентом на изобретение №1819289, указанным заявителем, а также сведениями из сети Интернет. Согласно информации с сайтов Интернет молочный гриб был выведен в Тибете и долгое время оставался тайной народной тибетской медицины.

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что словесное обозначение «ТИБЕТСКИЙ», входящее в заявленное комбинированное обозначение, может указывать на состав ряда товаров 05 и 29 классов МКТУ и, следовательно, являться их описательной характеристикой.

Для тех товаров 05 и 29 классов МКТУ, в состав которых не входит тибетский кефирный гриб, обозначение «ТИБЕТСКИЙ» способно вводить потребителя в заблуждение относительно свойств (состава) товара.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение по заявке №2009723198 не удовлетворяет требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2011.