

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 25.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712305, поданное Токаревым Алексеем Васильевичем, Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012712305 с приоритетом от 18.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЛАУН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.06.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 02, товаров 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 02 класса МКТУ (краски, лаки, олифы; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы) было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраноспособного элемента, указывающего на свойства (состав сырья) товаров, так как «Плаун» - это род растений семейства Плауновые, стебли которых дают синюю краску, пригодную для окрашивания.

В поступившем 25.09.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- «плаун» - вечнозеленое многолетнее растение, из стеблей которого готовят синюю краску, и споры которого применяют в металлургии для обсыпания форм при фасонном литье - при сгорании их образуется слой газов, препятствующих прилипанию изделия и придающих металлу гладкую поверхность, следовательно, название данного растения не является наименованием ни одного из товаров, для которых отказано в регистрации товарного знака;
- из растения «плаун» может быть изготовлена только краска одного, синего, цвета. Этот краситель используется для окрашивания тканей, но не в промышленных масштабах. Для обычных покупателей и пользователей это название никогда не будет ассоциироваться ни с краской, лаком или олифой, ни с защитными средствами для металла и древесины от разрушения, ни с протравами. В составе или при способе производства этих товаров также никогда не указывается и не может быть указан «плаун».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 24.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.04.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ПЛАУН» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Решением Роспатента было отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски, лаки, олифы; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы».

При обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что «ПЛАУН» - это род растений семейства Плауновые (Lycopodiaceae). Вечнозелёные многолетние травы, большей частью с дихотомическим ветвлением. Побеги ползучие с приподнимающимися ветвями. Плауны широко используются в медицине и ветеринарии; как источник зелёной, синей и жёлтой краски; в пиротехнике и при фасонном литье; как детская присыпка; для изготовления гирлянд.

Стебли всех видов плауна дают синюю краску, пригодную для окрашивания тканей. Споры также применяют в металлургии для обсыпания форм при фасонном литье — при сгорании их образуется слой газов, препятствующих прилипанию изделия и придающих металлу гладкую поверхность.

Таким образом, обозначение «ПЛАУН» представляет собой название растения, из которого получают зеленую, синюю и желтую краски, а также используют в металлургии, и, следовательно, в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ «краски, лаки, олифы; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы» является указанием на их свойства или состав.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ПЛАУН», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2013.