

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.09.2013, поданное ООО Компания «Нафта-Хим», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701044, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012701044 с приоритетом от 19.01.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Vi-cocos», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.06.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701044. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «Vi-cocos» используется различными производителями для обозначения инновационного материала, состоящего из полого высокоизвитого полиэфирного волокна и очищенного кокосового волокна.

Таким образом, для части заявленных товаров 20, 22, 24 классов МКТУ (например, матрацы, волокно кокосовое) заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на состав и свойства товаров, а для другой части – способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Vi-cocos» придумано, разработано и введено в оборот заявителем в целях продвижения своей продукции, изготовленной из полиэфирного волокна и кокосовой койры;

- продукция заявителя под этим обозначением достаточно известна среди производителей матрасов. Все сведения сети Интернет (www.fourtex.ru, www.mebel-markiz.ru, <http://drema.by>), которые приводятся экспертизой в качестве информации об использовании обозначения производителями матрасов, размещены на сайтах компаний, с которыми заявитель заключил контракты на поставку своего материала под маркой «Vi-cocos»;

- заявленное обозначение не указывает на вид и состав товаров, в том числе не описывает товары ложно, поскольку восприятие заявленного обозначения возможно через ассоциативные образы, создаваемые, в том числе, в связи с наличием в словесном элементе частицы (приставки) Vi. Какими будут эти образы можно только предполагать, поскольку возможны варианты, например: «дважды кокос» - (например, кокос, обладающий определенными качествами, причем без конкретики каких именно); «два кокоса» (количество конкретных объектов - два плода кокоса и т.д.), т.е. понимание обозначения происходит через домысливание и рассуждение, что свидетельствует о различительной способности заявленного обозначения;

- кроме того, заявитель ограничивает перечень заявленных товаров, следующими позициями:

- 20 класс МКТУ – «валики для поддерживания подушек; диваны; коврики для детского манежа; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; подголовники

[мебель]; подушки; подушки диванные; принадлежности постельные, за исключением белья»;

- 22 класс МКТУ – «волокно кокосовое; волокно текстильное»;

- 24 класс МКТУ – «наматрасники; материалы для обивки мебели текстильные; чехлы для диванных подушек; чехлы для мебели; чехлы для подушек».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701044 в отношении уточненного перечня товаров (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия приказа №5 от 10.03.2010 «Об объявлении благодарности и поощрения работника» – [1];

- копия страниц трудовой книжки Солопова Н.Н. – [2];

- копии страниц буклета – [3];

- копии информационных писем от компаний: «Холдинг «Consul», ООО «Ай-Эм-Си», ООО «Компания «ДАМАСК», от ООО «БЭБИЛОН ИМПЭКС», ООО «МОНИС СТИЛЬ» – [4];

- копии договоров поставок – [5];

- копия договора поставки № КНХ-148-12 от 17.12.2012 – [6];

- распечатки сайта заявителя – [7];

- копия ТУ «Маты Vi-cocos» – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2012) поступления заявки №2012701044 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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 обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

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.

Рассматриваемое обозначение «Vi-cocos» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Поскольку заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ соответствия

заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении следующего перечня товаров:

- 20 класс МКТУ – «валики для поддержания подушек; диваны; коврики для детского манежа; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; подголовники [мебель]; подушки; подушки диванные; принадлежности постельные, за исключением белья»;

- 22 класс МКТУ – «волокно кокосовое; волокно текстильное»;

- 24 класс МКТУ – «наматрасники; материалы для обивки мебели текстильные; чехлы для диванных подушек; чехлы для мебели; чехлы для подушек».

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «Vi-cocos» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

При этом часть «Vi-» словесного элемента рассматриваемого обозначения в переводе с английского, французского языков означает буквенное обозначение химического элемента bismuth; с латинского - двойной, двоякий, «-cocos» - переводе с английского, французского языков означает кокос, кокосовая пальма, который в отдельности может указывать на вид материала, из которого изготовлены товары (см. Яндекс-словари).

Вместе с тем нет оснований для вывода о том, что в отношении уточненного перечня товаров словесный элемент «Vi-cocos» воспринимается потребителем как характеризующий товары.

Данный вывод коллегии Палаты по патентным спорам обусловлен тем, что рядовому потребителю смысл обозначения «Vi-cocos» вряд ли будет понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными, в виду многозначности перевода частей рассматриваемого обозначения.

С учетом изложенного, очевидно, что обозначение «Vi-cocos» не может быть отнесено в разряд обозначений, которые каким-либо образом напрямую характеризуют товары уточненного перечня.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что на российском рынке (по крайней мере в течение двух лет) присутствуют товары, маркированные обозначением «Vi-cocos», производителем которых является Компания «Нафта-Хим». Таким образом, обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно товара, отсутствуют.

С учетом изложенного, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 20, 22, 24 классов МКТУ соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701044.