

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 20.06.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724729, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012724729 (дата подачи заявки 19.07.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПО ТАЛОМАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 21.03.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «ПО ТАЛОМАМ» может быть воспринято потребителем как обозначение «ПО ТАЛОНАМ», которое не обладает различительной способностью, поскольку в силу

своего семантического значения характеризует заявленные товары, а именно указывает на способ реализации (способ сбыта) товаров.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не представлено материалов, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 20.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 21.03.2014.

Заявитель указывает, что заявленное обозначение «ПО ТАЛОМАМ» образовано от названия малоизвестной реки Талома, протекающей в Амурской области, впадающей в реку Акишма. В связи с малоизвестностью данной реки заявленное обозначение воспринимается как фантазийное.

Заявитель полагает, что довод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ПО ТАЛОМАМ» может быть воспринято как обозначение «ПО ТАЛОНАМ», имеет вероятностный (маловероятный или невероятный) характер.

В возражении цитируются выдержки из «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001, на основании которых заявитель делает вывод о том, что заявленное обозначение является фантазийным. Его восприятие как обозначение «ПО ТАЛОНАМ» следует отнести к неправдоподобным, так как, по мнению заявителя, все потребители знают, что в настоящее время продукты питания (в том числе водка) не реализуются по талонам, в связи с чем заявленное не будет воспринято как способ продажи по талонам, тем более, что заявленным обозначением является не «ПО ТАЛОНАМ», а «ПО ТАЛОМАМ».

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724729.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.07.2012) поступления заявки №2012724729 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его

охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПО ТАЛОМАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что толковые словари русского языка не содержат в себе слова ТАЛОМЫ, при этом сочетание не имеющего смыслового значения слова «ТАЛОМАМ» с предлогом «ПО» также не имеет никакой семантики. Изложенное позволяет признать, что в целом заявленное обозначение «ПО ТАЛОМАМ» лишено смыслового значения и является фантазийным.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что заявленное обозначение имеет отношение к названию малоизвестной реки Таломы, протекающей в Амурской области, поскольку, согласно правилам грамматики русского языка, при сочетании названия реки Талома с предлогом «по» не может быть образовано заявленное обозначение «ПО ТАЛОМАМ».

Вместе с тем, отсутствие смыслового значения в заявленном обозначении не позволяет согласиться с тем, что оно является описательным и может характеризовать товары, указывая на способ их реализации, и, в этой связи отсутствует необходимость использования данного обозначения в гражданском обороте любым лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность по производству однородных товаров.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение может восприниматься потребителем как обозначение «ПО ТАЛОНАМ» и в силу этого обстоятельства не обладает различительной способностью, также нельзя признать убедительным. Заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом, поэтому однозначно воспринимается русскоговорящим потребителем как не имеющее смыслового значения и, следовательно, никаким образом не характеризующее заявленные товары.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.06.2014, отменить решение Роспатента от 21.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724729.