

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 26.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «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 №2012733391, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012733391 с приоритетом от 25.09.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «РЕМЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2014 было принято решение от 30.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733391. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «РЕМЗА» является транслитерацией слова «пемза», имеющего значение «губчатая, ноздреватая, легкая вулканическая горная порода», и в силу своего семантического

значения в отношении товаров 32 класса МКТУ оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В возражении от 26.08.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 30.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет перевода на русский язык;
- слово «пемза» переводится на английский язык как «pumice», немецкий «bimsstein», французский «pierre ponce», итальянский «pomice», в связи с чем довод экспертизы о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как слово «пемза», нельзя признать правомерным;
- заявитель сокращает перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки»;
- поскольку товар «пемза» не может быть размещен в бутылке или иной аналогичной емкости, а также не является сопутствующим товарам для продуктов питания, то заявленное обозначение не может быть признано ложным или способным ввести потребителей в заблуждение в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012733391 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.09.2012) подачи заявки №2012733391 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 подпунктом 1 пункта 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РЕМЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки».

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочных источниках (см. Яндекс.Словари), слово «remza» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем является фантазийным словесным элементом.

Вместе с тем, довод экспертизы основан на том, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «пемза». Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс.Словари) слово «пемза» имеет значение – «вулканическая горная порода. Пемза образуется во время извержения вулкана в результате вспучивания и быстрого застывания насыщенных газами кислых лав. Характеристики пемзы: сильно пористая (до 80 % пустот), губчато-ноздреватая, твёрдость - около 6; цвет светло-серый, серый или жёлтый, плавится при тем-ре 1300–1450 °С; имеет малую теплопроводность. Применяется в химической промышленности

(для фильтров, сушильных аппаратов), в качестве абразивного материала и как заполнитель бетона. Месторождения пемзы встречаются в вулканических областях, залегает совместно с вулканическими пеплами и туфами».

Исходя из семантики слова «пемза», можно сделать вывод, что сам по себе словесный элемент «pemza» не является характеристикой товаров 32 класса МКТУ, либо их свойств.

Несмотря на то, что обозначение «пемза» в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ является ложным указанием на их вид, такое ложное указание не является правдоподобным, поскольку потребитель не поверит, что ему предлагают в бутылке (или иной подобной упаковке) товар «пемза» или безалкогольные напитки, содержащие горную породу.

Таким образом, заявленное обозначение не может являться реальным указанием на вид товаров или их свойства, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Оно будет воспринято потребителем как фантазийное.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.08.2014, отменить решение Роспатента от 30.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733391.