

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.12.2014, поданное ООО «Мерцана Сервис», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727601, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012727601 с приоритетом от 10.08.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ДринкФри DrinkFree», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727601. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ДринкФри DrinkFree» («DrinkFree» – в переводе с английского языка означает «напиток бесплатно», ДринкФри – транслитерация буквами русского языка, см. Яндекс-словари, словарь Мультитран <http://www.multitrans.ru/>) для части заявленных товаров, например, для товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные

для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей», для товаров 29 класса МКТУ «молоко», товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; чай; чай со льдом», всех товаров 32 класса МКТУ указывает на вид и свойство товаров и является неохраняемым элементом.

В отношении остальных заявленных товаров, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 12.12.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DrinkFree» является фантазийным;

- указанный экспертизой перевод словесного элемента «DrinkFree» как «напиток бесплатно» неверен, поскольку слово «DrinkFree», в отношении которого испрашивается правовая охрана, образовано из двух общеупотребительных слов английского языка «drink» и «free». У каждого из этих слов есть множество вариантов перевода на русский язык, выбор конкретного варианта в большей степени зависит от порядка слов, в меньшей - от контекста. Более того, в зависимости от порядка слов может меняться часть речи, к которой относится конкретное слово;

- в английском языке словосочетания «бесплатный напиток» будет звучать как «free drink» или «free beverage». Именно такой порядок слов используют в рекламных акциях различные заведения, где предлагаются бесплатные напитки (в качестве примеров приведены фотографии использования);

- по мнению заявителя, возможны следующие варианты перевода обозначения «DrinkFree» - «свободный от выпивки», «без опьянения»;

- заявленное обозначение «DrinkFree» будет использоваться заявителем для маркировки товаров, обладающих антипохмельными свойствами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727601 в отношении заявленного перечня товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.08.2012) подачи заявки №2012727601 на 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 №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 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; 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ДринкФри DrinkFree», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012727601 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «ДринкФри DrinkFree» для части заявленных товаров указывает на вид и свойство товаров и является неохраняемым элементом (обозначение «DrinkFree» (ДринкФри) – его транслитерация) в переводе с английского языка означает «напиток бесплатно», см. Яндекс-словари, словарь Мультитран

<http://www.multitran.ru/>), а в отношении остальных заявленных товаров способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара.

Анализ словесного элемента «DrinkFree» показал, что оно представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «Drink» и «Free» (что заявителем не оспаривается). При этом, среднему российскому потребителю слово «Drink» (дринк – его транслитерация) хорошо известно именно в значении напитков, что подтверждается частым использованием данного словесного элемента различными производителями при маркировки товаров «напитки» (например, в товарных знаках: «EGO drink» («drink» - неохраняемый элемент) по свидетельству №307526; «TRANCE DRINK» («DRINK» - неохраняемый элемент) по свидетельству №306856; «ORONAMIN C DRINK» («DRINK» - неохраняемый элемент) по свидетельству №533314, «ХОТОС Дринк» («Дринк» - неохраняемый элемент) по свидетельству №206516; «Колдакт Хот Дринк ежевика» («Дринк» - неохраняемый элемент) по свидетельству №525311, правовая охрана которым предоставлена, в частности, в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ).

Анализ слова «Free» (фри – его транслитерация) показал, что оно, действительно, имеет много значений, одним из которых является «бесплатный, даровой, доступный, (см. Яндекс-словари, словарь Мультитран на сайте <http://www.multitran.ru/>).

Учитывая семантику данных слов российский потребитель может перевести их сочетание, в том числе, как «напиток доступный» или «напиток бесплатный».

При этом, несмотря на то, что в сети Интернет словосочетание «напиток бесплатный» имеет перевод на английский язык как «Free Drink» для среднего российского потребителя, не владеющего тонкостями грамматики английского языка, обозначения «DrinkFree» и «Free Drink», состоящие из одних и тех же слов, будут эквивалентны одному значению в русском языке «напиток бесплатный».

В этой связи, очевидно, что обозначение «DrinkFree» (ДринкФри – его транслитерация), в отношении заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к напиткам (продуктам, приготовленным для питья) является описательным, а для другой части заявленных товаров способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем о даты подачи заявки.

Учитывая изложенное выше, коллегия признала решение Роспатента правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2014.