

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.09.2015 возражение компании Wm. Wrigley Jr. Company, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717956 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013717956 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Extra», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.05.2015 о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «Extra», указывающий на качество товаров, был включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.05.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «Extra» является охрानоспособным в силу многозначности этого слова, порождающей дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без

исключения словесного элемента «Extra» из объема правовой охраны этого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Extra». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.05.2013 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Слово «Extra» в переводе с английского языка означает «высший сорт» (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Санкт-Петербург: «Академический проект», 1996, с. 276).

В приложенных к возражению распечатках из онлайн-словарей для данного слова приведены различные значения – «высший сорт», «высшего качества», «особая плата, приплата, наценка», «специальный, экстренный выпуск (газеты)», «статист, актер массовки», «временный, сезонный рабочий», «что-либо предоставляемое за дополнительную плату», «доплата», «дополнение, добавка», «особый, специальный, экстраординарный», «лишний, избыточный», «экстренный» и другие. Данное обстоятельство действительно позволяет прийти к выводу о полисемичности самого этого слова.

Однако следует отметить то, что словесный элемент «Extra», включенный в товарный знак, по отношению к указанным в заявке товарам 30 класса МКТУ воспринимается исключительно в значениях «высший сорт» и «высшего качества», в силу чего характеризует эти товары, прямо указывая на их высокое качество без каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и альтернативных ассоциаций.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «Extra» в составе заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации иных товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2015.