

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2013. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717823, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012717823 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ПРАВИЛЬНЫЙ» была подана на имя заявителя 30.05.2012 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717823 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение указывает на свойства и качество товаров («правильный» - не отступающий от правил, норм, пропорций), кроме того, используется различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным (приведены ссылки из сети Интернет). В связи с этим, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Правильная», заявленным на регистрацию по заявке № 2012703927 с приоритетом от 14.02.2012 на имя ЗАО «САМАРСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

Экспертизой отмечено, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие, что заявленное обозначение идентифицируется у потребителей исключительно с его товарами. На довод заявителя относительно примеров зарегистрированных знаков указано, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В палату по патентным спорам 17.09.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- очевидно, что отсутствие указания на соответствие каким-либо конкретным требованиям в заявленном обозначении делает его фантазийным. Так, когда говорят «пельмени — правильные», очевидно, что речь идет о «правильном» сочетании продуктов (мяса, теста, иных добавок), из-за определенного сочетания которых данные пельмени получаются вкусными. Таким образом, заявленное обозначение потребителем воспринимается фантазийно, из заявленного обозначения не следует вывод о соответствии маркируемых товаров каким-либо обязательным или каким-либо конкретным рекомендуемым стандартам;

- указанное подтверждается практикой регистрации товарных знаков с использованием слова «правильный, -ое, -ая, -ые» в отношении различных товаров и услуг: «ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ» (№ 448937), «ПРАВИЛЬНЫЕ ОКНА» (№ 406459), «ПРАВИЛЬНЫЕ КУХНИ» (№ 392807), «ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНА» (№ 462017), «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ» (№ 356671) и т.д.;

- экспертиза не обосновала как правомерность своих доводов об отсутствии различительной способности заявленного обозначения (утверждение голословно), так и не указала, на какие конкретно свойства и качество товара указывает заявленное обозначение, в связи с чем, данное утверждение также является голословным;

- что касается довода экспертизы об использовании заявленного обозначения различными изготовителями, то следует отметить, что использование заявленного

обозначения иными лицами для индивидуализации товаров, однородных заявленным, само по себе не является основанием для отказа в регистрации товарного знака, т.к. действующее законодательство не устанавливает, что лицо, впервые использовавшее определенное обозначение, имеет преимущественное право на использование и регистрацию соответствующего обозначения в качестве товарного знака. Более того, существующая судебная практика и практика рассмотрения споров палатой по патентным спорам показывает, что использование заявленного обозначений даже несколькими лицами само по себе не является основанием для отказа в регистрации товарного знака. Кроме того, отсутствует информация о том, что такое использование начато указанными лицами ранее даты приоритета заявки на регистрацию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.05.2012) заявки № 2012717823 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 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, способ 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ПРАВИЛЬНЫЙ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что возражение не содержит доводов, касающихся основания для отказа в государственной регистрации по

пункту 6 статьи 1483 Кодекса. При этом следует отметить, что в ответе на уведомление от 19.06.2013, поступившем 10.07.2013, указано, что заявителем учтено противопоставление обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ и выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 17.09.2013 исходит из того, что в возражении не оспаривается решение Роспатента, принятое в отношении товаров 30 класса МКТУ, и анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не является необходимым.

Анализ заявленного словесного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «ПРАВИЛЬНЫЙ» имеет значения в русском языке: соответствующий установленным правилам, не отступающий от существующих правил, норм, порядка.

Следует отметить, что общедоступный источник информации (сеть Интернет) содержит сведения о частом употреблении характеристики различных товаров – правильный, при этом различными производителями указываются такие сведения о своем товаре: «правильный мед», либо «правильный выбор меда», либо «как выбрать правильный мед» (правильный сахар, правильный майонез, правильный кефир и т.д.). Так, например, производители кефира описывают свой товар следующим образом: «...очень важно приобрести правильный кефир – полезные свойства кефира с необходимым количеством живых бактерий действительно уникальны. В настоящем правильном кефире содержится около 20 различных микроорганизмов, среди которых не только молочнокислые бактерии, но и грибки. Их комбинация носит название «кефирная закваска» и является живым организмом, который производители бережно хранят от любых негативных воздействий. Эти микроорганизмы размножаются естественным путем, их невозможно синтезировать в лабораторных условиях...».

Приведенные сведения позволяют установить, что обозначение «ПРАВИЛЬНЫЙ» применяется практически всеми производителями различных товаров при описании вида, свойств, назначения и других характеристик товаров. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что слово «ПРАВИЛЬНЫЙ» будет восприниматься потребителями в отношении анализируемых товаров как их характеристика, т.е. будет указывать на свойства товаров.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих слова «правильный, правильная, правильное, правильные», не может быть признан убедительным, поскольку.

Обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правовая охрана может быть предоставлена в случае, если заявителем будет доказано приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате длительного и интенсивного использования. Однако, каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение «ПРАВИЛЬНЫЙ» характеризует заявленные товары 29, 30 и 32 классов МКТУ, а именно указывает на их свойства и нуждается в свободном использовании, предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иными участниками рынка. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2013.