

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 22.04.2014, 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 №2012715498, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012715498 с приоритетом от 14.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение [★]5[★], включающее в свой состав цифру «5», над которой по дуге расположены пять пятиконечных звезд.

Роспатентом 31.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, цифра «5», входящая в состав заявленного обозначения, не имеет характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемой.

Кроме того, изобразительный элемент заявленного обозначения в виде пяти звезд используется для маркировки ординарных коньяков (бренди) с выдержкой не менее пяти лет (см. «Экспертиза напитков», Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2000, стр. 47, www.winenews.ru, www.nalivai.ru).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза ошибочно полагает, что покупатель способен вместо коньяка (или бренди) приобрести, будучи введенным в заблуждение, безалкогольный напиток;

- заявленное комбинированное обозначение для коньяков и бренди не применяется и существенно отличается от обозначений, обычно используемых для этих товаров;

- цена коньяка (бренди) значительно превышает цены безалкогольных напитков, этот товар продается отдельно от безалкогольных товаров;

- коньяк и бренди маркируются акцизными марками, а безалкогольные не маркируются ими;

- действующее законодательство обязывает указывать на продуктах питания вид товара, его потребительские свойства, состав и ограничения по употреблению;

- покупатель, приобретая алкогольный напиток, обязательно смотрит, покупает ли он коньяк или бренди, а учитывая, что на товаре в обязательном порядке указывается вид товара, потребитель в любом случае определит, что предлагается именно безалкогольный напиток;

- безоснователен довод экспертизы о том, что заявленное обозначение из-за частого использования для характеристик качества товаров разными лицами утратило свою различительную способность.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012715498 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Кроме того, в корреспонденции от 25.11.2013 заявитель ходатайствовал об указании цифры «5» в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (14.05.2012) поступления заявки №2012715498 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 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 обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, 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 цифру «5», над которой по дуге расположены пять пятиконечных звезд. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Анализ заявленного на регистрацию обозначения показал, что входящая в его состав цифра «5» в силу отсутствия характерного графического исполнения не обладает различительной способностью, следовательно, является неохраняемой. Заявителем неохраноспособность данного элемента не оспаривается.

Принимая во внимание доминирующее положение неохраняемого элемента в виде цифры «5» в составе заявленного обозначения, можно сделать вывод о том, что оно в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренного положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Как было указано в заключении экспертизы, изображение пяти звезд характерно для таких товаров 33 класса МКТУ как «бренди» (коньяки) в качестве указания на вид и свойства товара.

Так, общедоступные справочные и информационные источники (см., например, «Экспертиза напитков», Новосибирск, 2000, стр. 47; «Алкогольные напитки», Популярная энциклопедия», Минск, 1994, стр. 109, материалы сети Интернет: www.winenews.ru, www.nalivai.ru и т.д.) содержат информацию о том, что обозначение «пять звездочек» используется для ординарных коньяков, изготовленных из коньячных спиртов пятилетней выдержки.

Вместе с тем, изображение пяти звезд, в отличие от алкогольных напитков, на товарах 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, не применяется в качестве указания на вид и свойства товаров, следовательно, этот элемент не будет восприниматься потребителем в качестве описательного элемента и не вызовет не соответствующих действительности представлений о товаре и его свойствах.

В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара представляется неубедительным.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2014.