

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 18.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфический комплекс «Весть», (далее – заявитель), на решение экспертизы от 05.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006714656/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006714656/50 с приоритетом от 31.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО», состоящее из двух фонетически идентичных словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом, различающихся по написанию. Словесный элемент «ХАБАНЕРО» состоит из букв русского алфавита. Второй словесный элемент «НАВАНЕРО» представляет собой транслитерацию первого элемента буквами латинского алфавита.

Решение Федерального института промышленной собственности от 05.07.2007 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и пунктов 2.3.2.3, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» является неохраняемым, так как указывает на свойства и состав товаров, поскольку «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» - это название самого острого сорта перца (см. Интернет, справочную систему Яндекс, сайт www.yandex.ru). В отношении иных товаров 33 класса, заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров.

Заявитель выразил несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 18.09.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, представляет собой слово иностранного происхождения, в значении «самый острый сорт перца» оно не используется производителями в качестве описательной характеристики позиционируемых товаров;
- из общедоступных источников не выявлены сведения о том, что перец «хабанеро» используется при изготовлении водки;
- заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» не может восприниматься потребителем как название определенного напитка с определенным составом;
- рядовой потребитель может только в результате дополнительных рассуждений и домысливаний предположить, что заявленное обозначение каким-либо образом указывает на состав товара-водка;
- заявленное обозначение будет восприниматься потребителем исключительно как фантастическое;
- заявленное обозначение имеет несколько значений и ассоциаций: 1. самый острый сорт перца; 2. гаванец; разг. испанец, разбогатевший в Америке; 3. кубинский народный танец и песня;

- ввиду многозначности заявленного обозначения, оно не может восприниматься потребителем как описательное по отношению к маркируемым товарам.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.05.2006) поступления заявки №2006714656/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их состав.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2006714656/50 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавита словесное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО». Из справочной системы Яндекс

(сайт www.yandex.ru) установлено, что «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» - это название самого острого сорта перца.

Таким образом, заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» может быть отнесено к обозначениям, указывающим на характеристики заявленных товаров, а именно: на их состав.

Реальность восприятия обозначения в качестве описательного обусловлена широким использованием пряностей для приготовления алкогольных настоек. Указанное делает довод заявителя о фантазийности обозначения неубедительным.

Довод о многозначности заявленного обозначения также является неубедительным, поскольку при нанесении обозначения на товары 33 класса МКТУ, первичным значением будет выступать сорт перца.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» для товаров 33 класса, изготовленных с использованием этого вида перца, указывает на состав товаров и, следовательно, не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. В отношении иных товаров 33 класса заявленное обозначение «ХАБАНЕРО НАВАНЕРО» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их состава и, следовательно, не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, указанный экспертизой в качестве основания для отказа мотив, связанный с несоответствием заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона и подпунктами (2.3.2.3) пункта 2.3., (2.5.1) пункта 2.5. Правил, является правомерным.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 09.01.2008 и относящиеся к существу рассматриваемого вопроса, повторяют доводы возражения, которые проанализированы выше, вследствие чего не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2007 и оставить в силе
решение экспертизы от 05.07.2007.**