

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 28.02.2018 возражение, поданное компанией БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723598, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016723598 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.06.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение, согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой словесное обозначение «**DEEP BLUE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на одной строке.

Роспатентом 25.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2016723598 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «темно-синий» (см. Интернет-словари), вследствие чего не обладает различительной способностью, так как характеризует часть заявленных товаров (например, ликер кюрасао, коктейли), а в отношении

остальных товаров, не имеющих темно-синего цвета, будет вводить потребителя в заблуждение относительно их свойств.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- в отношении заявленного товара «водка» доводы экспертизы являются несостоятельными, поскольку согласно пункту 3.1 ГОСТа 12712-2013 водка представляет собой: «спиртной напиток, который произведен на основе ректифицированного этилового спирта из пищевого сырья и исправленной воды, крепостью от 37,5% до 56%, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом», что широко известно российскому потребителю;

- согласно словарно-справочным материалам, слово «blue» может рассматриваться как существительное («синева», «море», «меланхолия»), а также как глагол («делать синим», «окрашивать в синий цвет», «синить бельё», «спустить деньги») (Мюллер, Владимир Карлович. Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов / В.К. Мюллер. - Москва : АСТ, 2015. - стр. 74-750), а слово «deep» может носить значение «глубина», «глубь», «глубокий», «сложный» (там же стр. 173), следовательно словосочетание «deep blue» может переводиться как «глубокая синева», «глубокое море», «глубокая меланхолия»;

- учитывая многозначность заявленного обозначения, нет никаких оснований для вывода, что заявленное обозначение напрямую указывает на свойство товара, а именно на его цвет;

- поскольку, как указано в ГОСТе, водка является бесцветным напитком, заявленное обозначение «DEEP BLUE» не относится к свойствам товара «водка», а именно цвету, значит, соотношение товара с цветом не может рассматриваться как правдоподобное, следовательно потребитель не может быть введен в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723598 в отношении товара 33 класса МКТУ – водка.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (30.06.2016) поступления заявки №2016723598 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 свойство.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение по заявке №2016723598 представляет собой словесное обозначение «**DEEP BLUE**», выполненное стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товара 33 класса МКТУ – водка.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение состоит из двух лексических единиц английского языка, которые, как справедливо отметил заявитель в поданном возражении, имеют разные значения в переводе на русский язык, в частности, *deep* – глубокий, насыщенный, темный, густой (о цвете), сильный, таинственный и др., *blue* – голубой, лазурный, синий; море, океан, меланхолия и др.

С учетом наличия множества смысловых значений слов, образующих словосочетание «**DEEP BLUE**», при переводе его на русский язык оно может иметь разные смысловые значения, которые не позволяют их воспринимать в качестве указания характеристик товара тем более, когда речь идет о таком товаре как «водка».

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства или какие-либо иные характеристики товара 33 класса МКТУ – водка, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016723598.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, отменить решение Роспатента от 25.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016723598.