

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.06.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Чайная компания № 1» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 833575, при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации № 833575 с конвенционным приоритетом от 30.06.2004 предоставлена на территории Российской Федерации на имя R & A BAILEY & CO, Ирландия (далее – правообладатель) сроком на 10 лет в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Данная международная регистрация является словесной и представляет собой слово «BAILEYS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны международной регистрации №833575 на территории Российской Федерации, мотивированное ее несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №116-ФЗ от 11.12.2002, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к нижеследующему:

- лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №2000715348/50 и №2000715420/50, по которым экспертизой было вынесено решение об отказе в регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков;

- в обоих словесных обозначениях доминирующее положение занимает слово «БЕЙЛИС». Остальные слова, входящие в обозначения – КРЕМ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ – не являются единственными элементами. При этом ЗЕЛЕНЫЙ И

ЧЕРНЫЙ характеризуют цвет, а КРЕМ – не указывает однозначно ни на состав сырья, ни на консистенцию продукта;

- таким образом, в соответствии с решениями экспертизы в отношении вышеперечисленных заявок обозначение «БЕЙЛИС» для части товаров класса МКТУ указывает на свойство и состав сырья товаров, а для другой части товаров – способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава сырья;

- поскольку оспариваемая международная регистрация сходна до степени смешения с обозначением «БЕЙЛИС» в силу фонетического воспроизведения, имеет место нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации №833575 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии решений Федерального института промышленной собственности в отношении заявок №2000715348/50 и №2000715420/50, а также распечатки зарегистрированных товарных знаков.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил свой отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

- если экспертизой не выявлено оснований для отказа в предоставлении правовой охраны оспариваемой регистрации на основании пункта 1 статьи 6 Закона, бремя доказывания лежит на лице, которое ставит вопрос о неправомерности такой регистрации;

- исходя из положений Правил ППС, материалы, относящиеся к другим заявкам, не могут быть приняты во внимание в рамках производства по настоящему возражению;

- из приложенных к возражению решений экспертизы не следует, что именно элемент «БЕЙЛИС» явился основанием для принятых решений об отказе;

- словесный элемент «BAILEYS» оспариваемой регистрации представляет собой часть фирменного наименования правообладателя, является фантазийным словом, лишенным какой-либо семантики, и, соответственно, не может быть признан простым наименованием товара, не указывает на его свойства, качество, не содержит указания на материал или состав сырья;

- оспариваемая регистрация используется правообладателем на протяжении длительного периода времени для сопровождения крем-ликера, являющегося одним из наиболее популярных спиртных напитков мира.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 833575.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия решения Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.12.2004 №11580/04 на 3 л.,
2. Крепкие спиртные напитки мира, Москва, «Изд-во Жигульского», 2002, на 5 л.,
3. Ю.Иванов, Крепкоалкогольные напитки, Смоленск, 1997, на 3 л.,
4. Э.Дюркан, Спирты и ликеры, Москва, 2002, на 4 л.,
5. Все о спиртных напитках, Москва, 2002, на 4 л.,
6. Копия решения Палаты по патенты спорам в отношении международной регистрации № 838271 на 7 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.06.2004) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Вышеуказанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3 (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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 2.5 (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемая международная регистрация №833575 является словесной и представляет собой слово «BAILEYS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует лексическая единица «BAILEYS», обладающая самостоятельной семантикой.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой международной регистрации №833575 фантастичным, вымышленным, не обладающим самостоятельной семантикой словом, а, значит, не указывающим на какой-либо конкретный товар (его вид), его свойства или какое-либо качество.

Изложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемая международная регистрация не соответствует требованиям, установленным пунктом 1, а также пунктом 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов возражения, основанных на том, что решениями экспертизы от 29.03.2002 по заявкам лица, подавшего возражение, обозначение «БЕЙЛИС» отнесено к «описательным» для части товаров 30 класса МКТУ, характеризующим свойства и состав сырья, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава сырья иных товаров, то необходимо отметить, что экспертиза проводится по каждой заявке в отдельности и по результатам такой экспертизы выносится решение. В этой связи решение экспертизы, являясь ненормативным актом государственного органа, выносится в отношении конкретного обозначения, что не позволяет распространить его выводы на иные заявки.

На основании изложенного, поданное возражение не содержит доказательств неправомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 833575.

Представленное в Палату по патентным спорам особое мнение от 23.11.2006 не содержит доводов, нерассмотренных ранее и подтверждающих несоответствие оспариваемой регистрации №833575 требованиям пункта 1 и 3 статьи 6 Закона, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2006 и оставить в силе правовую охрану международной регистрации №833575 знака «BAILEYS» на территории Российской Федерации.