

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, рассмотрела возражение от 15.05.2006, поданное ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 16.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004716585/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004716585/50 с приоритетом от 23.07.2004 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «ДОНСКОЙ ТАБАК», г. Ростов-на-Дону в отношении товаров 34 класса МКТУ – «табак, курительные принадлежности, спички, а также: сигареты, папиросы, сигариллы, сигары».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «innovation», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 16.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «innovation» в отношении товаров 34 класса МКТУ указывает на их свойства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- слово «innovation» в переводе с английского языка означает «нововведение, новшество, новаторство» (см. В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., 1999) [1], в связи с чем не указывает на какие-либо конкретные свойства товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки;

- к обозначениям, непосредственно указывающим на некую определенную характеристику товаров 34 класса МКТУ можно отнести, в частности, такие как «крепость», «С фильтром» и т. д.;
- данное обозначение не является также и ассоциативным, поскольку даже в результате домысливания и дополнительных рассуждений потребители не смогут сформулировать конкретную описательную характеристику товара;
- заявленное обозначение широко используется на рынке заявителем — одним из крупнейших российских производителей табачной продукции.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложена копия В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1999 [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 23.07.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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).

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

К таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение по заявке №2004716585/50 представляет собой слово «innovation», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленного лицом, подавшим возражение, источника информации [1] показал, что слово «innovation» в переводе с английского языка означает «нововведение, новшество, новаторство».

Обращение к сведениям из сети Интернет показало, что обозначение «innovation» используется в отношении «инновационной деятельности», то есть процесса по исследованию и внедрению технологий, а также в качестве имени собственного (названия косметики, компьютерного чипа, напитка), а не в качестве элемента, описывающего какой-либо товар.

С учетом приведенных значений, слово «innovation» в отношении указанных в перечне товаров «табак, курительные принадлежности, спички, а также: сигареты, папиросы, сигариллы, сигары» нельзя рассматривать как описательное обозначение, необходимое для использования в хозяйственном обороте при производстве товаров 34 класса МКТУ и прямо указывающее на конкретные свойства этих товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.05.2006, отменить решение экспертизы от 16.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

34 — табак, курительные принадлежности, спички, а также: сигареты, папиросы, сигариллы, сигары.

