

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 24.08.2010, поданное ООО «Аква-Лайф», г. Черноголовка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008736165/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008736165/50 с приоритетом от 19.11.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИСАНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.06.2010 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), 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию слова «TISANA», которое в переводе с испанского языка имеет значение «настой трав, настойка», в переводе с

итальянского – «отвар, настой из трав» и таким образом, для части заявленных товаров указывает на вид и свойства товаров, а для другой части заявленных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.06.2010 по следующим причинам:

- слово «ТИСАНА» выполнено в кириллице и не содержится в каких-либо словарях русского языка, следовательно является фантазийным;

- словари, на которые ссылается экспертиза, присутствует слово «TISANA», однако эти словари являются большими по объему и содержат значительное количество устаревших и редко применяемых слов;

- в «Испанско-русском словаре современного употребления» и в «Итальянско-русском и русско-итальянского словаря для всех» слово «TISANA» отсутствует;

- слово «TISANA» отсутствует также в частотных словарях итальянского и испанского языков, что подтверждает небольшую распространенность этого слова даже в Италии и в Испании;

- в России испанский и итальянский языки не имеют широкого распространения, следовательно, смысл слова «TISANA» вряд ли будет понятен рядовому российскому потребителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.11.2008) поступления заявки №2008736165/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения не обладающие 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

В соответствии с материалами заявки №2008736165/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТИСАНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «ТИСАНА» является транслитерацией буквами русского алфавита испанского/итальянского слова «TISANA», которое означает в переводе с испанского и итальянского языков (см. Интернет, словари) настоек трав.

Таким образом, слово «TISANA» представляет собой наименование конкретного вида товара, и, следовательно, для заявленных товаров 30 класса МКТУ «чай, напитки на основе чая» заявленное обозначение будет указывать на вид и свойства товаров, а для товаров, не относящихся к «настоям трав», является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Что касается доводов заявителя, касающихся того, что сведения, приведенные в заключении экспертизы, которые взяты из системы Интернет, нельзя считать достоверными, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Интернет является глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой и познавательной информации и, следовательно, относится к электронным средствам распространения информации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2010.