

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 20.02.2008, поданное компанией Лоренц Бальзен Снэк Уорлд Холдинг ГмбХ & Ко КГ (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 899517, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №899517 с конвенционным приоритетом от 02.03.2006, зарегистрирован в международном реестре ВОИС 15.07.2006 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 899517 представляет собой словесное обозначение «Naturals», выполненное латинскими буквами объемным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №899517 было вынесено 27.12.2007. Решение мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 г. (далее – Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 899517, не обладает различительной способностью, поскольку состоит из словесного элемента, указывающего на свойства заявленных товаров.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.02.2008, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой изобретенное слово NATURALS, выполненное в латинице оригинальным рисованным контурным шрифтом, буквы которого расположены под углом к горизонтали, что позволяет выполнять основную функцию товарного знака - различительную;

- использование оригинального шрифта исключает вероятность восприятия обозначения потребителем как вспомогательной информации;

- характеристики товара (натуральный, природный, с сыром, с орехами и т.п.) никогда не доминируют на лицевой стороне упаковки, всегда выполнены шрифтом меньшего чем шрифт оригинального названия, размера и отличного рисунка и цвета;

- анализ перечня заявленных товаров 29 класса показывает, что экструдированные продукты из картофеля, в том числе картофельные чипсы, вряд ли могут восприниматься потребителем как натуральные необработанные продукты. Так же как эти товары не могут быть ненатуральными, искусственными. Ввиду невысокой стоимости картофеля вряд ли экономически целесообразно изготавливать картофельные чипсы из каких-либо искусственных заменителей картофеля;

- в словарях основных европейских языков слово NATURALS отсутствует. В английских словарях приведенные значения слова NATURAL как прилагательного, так и существительного;

- заявитель считает, что скорее всего потребителю известно прилагательное NATURAL в значении натуральный, но окончание –S , используемое для образования множественного числа существительных, с прилагательными не используются, поэтому можно утверждать, что слово NATURALS будет восприниматься российским потребителем как изобретенное, т.к., кроме всего прочего, тождественные значимые слова в русском языке отсутствуют;

- в соответствии с п.2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, заявитель считает что обозначение NATURALS только ассоциируется со свойствами товара, а не является их характеристикой.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку NATURALS.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.03.2006) международной регистрации № 899517 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (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.

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

Знак по международной регистрации № 899517 представляет собой слово «Naturals», выполненное латинскими буквами объемным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Правовая охрана испрашивается для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, относящимся к пищевым продуктам.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Слово “natural” в переводе с английского языка означает «настоящий, натуральный, неискусственный; обычный, обыкновенный» (В.К.Мюллер «Большой Англо-Русский словарь» изд. 3-е, доп. и испр.- М.: Цитадель-Трейд: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2005-832 с., стр.468).

Исходя из грамматики английского языка, существительное определенной формы может быть образовано от прилагательного с помощью прибавления к окончанию буквы “S”(А.С.Саакян «All about English grammar»- М.: изд. «Менеджер», 2004г., стр.49), а слово «naturals» будет иметь значение – некая субстанция, вещество, которое имеет исключительно природное происхождение, без содержания искусственных добавок.

С учетом изложенного обозначение «naturals» является характеристикой пищевых товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации и указывает на их свойства.

Графическое исполнение словесного обозначения носит второстепенный характер так как не превалирует в восприятии знака по сравнению с фонетическим и смысловым критериями.

С учетом изложенного вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №899517 требованиям п.1.ст.6 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2008, оставить в силе решение экспертизы от 27.12.2007 года.**