

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2007, поданное ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», Московская область (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 13.02.2007 о регистрации товарного знака «ДОМАШНО» по заявке №2005734305/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «ДОМАШНО» по заявке №2005734305/50 с приоритетом от 30.12.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ДОМАШНО», выполненный обычным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с оригинальным окаймлением. Изобразительная часть обозначения представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник с изображением коврика с кистями по правому и левому краю. На фоне коврика в центральной части расположено стилизованное изображение бочонка с виноградными гроздьями. На бочонок наложен дугообразный выгнутый четырехугольник с внутренней рамкой и боковыми дугообразными выпуклостями, на котором помещено слово «ДОМАШНО». Охрана знака испрашивается в черном, желтом, коричневом, сером, синем, бежевом, белом, серо-бежевом цветовом сочетании.

В решении экспертизы от 13.02.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 200573405/50 было указано, что словесный элемент «ДОМАШНО» является неохраняемым, так как указывает на свойства товаров, на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон), и пункта 2.3.2 (2.3.2.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В возражении от 30.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- исходя из определений, указанных в Толковом словаре русского языка под редакцией С. Ожегова и Н. Шведовой и Толковом словаре под редакцией Ефремовой, свойством товаров можно считать совокупность присущих этим товарам особенностей или признаков, отличающих похожие товары друг от друга;

- в решении экспертизы не указано, на какие именно свойства вина указывает слово «ДОМАШНО», вместе с тем для товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2005734305/50, в частности, для вин, описательными являются такие характеристики, как вид вина, срок выдержки, цвет вина, сорт винограда и сырье, из которого произведено вино, включая содержание спирта и сахара, срок выдержки и качество (ординарные, выдержанные марочные, коллекционные);

- приведенная выше классификация содержит указание на многообразие видов вина, каждый из которых обладает набором специфических свойств, присущих определенной видовой группе, в соответствии с которой

осуществляется маркировка изготовителем готового товара, однако такое понятие как «домашнее» в этой классификации отсутствует;

- слово «ДОМАШНО» отсутствует в составе современного русского языка и может вызвать только ассоциации со словом домашний, домашнее, при этом для того, чтобы описать, какие конкретные свойства товаров подразумеваются под этим словом, необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, которые носят субъективный характер и могут быть различными;

- в практике ФИПС есть примеры регистрации слова «Домашний» без исключения из правовой охраны для товаров 29 и 30 классов МКТУ (свидетельства №№288535, 323454, 322865);

- слово «ДОМАШНО» не является описательным, не используется в качестве информации, обязательной при маркировке этикеток алкогольной продукции, и, вследствие этого, не приведет к ограничению прав других производителей алкогольной продукции, это слово не характерно для русского языка и воспринимается российским потребителем как фантазийное.

В возражении заявитель выразил просьбу ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами 33 класса МКТУ «вина».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 13.02.2007 и включить слово «ДОМАШНО» в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента.

К возражению приложены:

- распечатка из базы данных Интернет информации о классификации вин [1];

- распечатки из базы данных Интернет словарных статей с определением слова «свойство» [2];

- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» [3];

- ГОСТ Р 521955-2003 «Вина ароматизированные. Общие технические условия» [4];

- ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» [5];

- Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» [6];

- Федеральный закон №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителя» [7];

- Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998 [8];

- Федеральный закон №38-ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе» [9].

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

С учетом даты (30.12.2005) поступления заявки №2005734305/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

Пунктом 2.3.2 (2.3.2.3) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ДОМАШНО», выполненный обычным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с оригинальным окаймлением, расположенный внутри дугообразно выгнутого четырехугольника, который, в свою очередь, расположен на бочонке, а сам бочонок – на коврике с кистями по правому и левому краю.

Охрана знака испрашивается в черном, желтом, коричневом, сером, синем, бежевом, белом, серо-бежевом цветовом сочетании.

Как следует из решения экспертизы от 13.02.2007, словесный элемент «ДОМАШНО» (в переводе с болгарского языка - домашний, домашнее) является неохраняемым, так как указывает на свойства товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «ДОМАШНО» полностью состоит из букв русского алфавита и воспринимается российским потребителем, благодаря необычной для русского языка фонетической окраске, как оригинальное и запоминающееся, при этом болгарское происхождение этого слова для большинства российских потребителей не является очевидным.

Можно согласиться с мнением заявителя, что слово «ДОМАШНО» для российского потребителя может вызывать ассоциации со словами домашнее, домашний, которые, хотя косвенно указывают на происхождение товара, однако не являются прямым указанием на его конкретные свойства, поскольку толкование этих ассоциативных представлений может быть различно и требует дополнительного рассуждения и домысливания.

Следует также указать, что перечень свойств вин, а также других качественных показателей, обязательных для маркировки алкогольной продукции, перечисление которых дано в представленных ГОСТах [3]-[5], не содержит понятия домашнее.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что слово «ДОМАШНО» является неохраняемым элементом, указывая на свойства товара, нельзя признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.07.2007, изменить решение экспертизы от 13.02.2007 и зарегистрировать товарный знак «ДОМАШНО» по заявке №2005734305/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(591)

черный, желтый, коричневый, серый, синий, бежевый, белый, серо- бежевый

(511)

33 - вина.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.