

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.09.2009, поданное по поручению компании Атлантик Индастриз, Острова Кайман (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719548/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007719548/50 с приоритетом от 29.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей словесные обозначения «SCHWEPPE»», расположенные на фоне стилизованных изображений листочка, размещенных в левой и правой частях этикетки, под которыми расположены словосочетания «ORIGINAL BITTER LEMON» и «НАСТОЯЩИЙ БИТТЕР ЛЕМОН», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Обозначение выполнено в желтой, черной, белой, красной, серой и голубой цветовой гамме.

Решением Роспатента от 26.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п.1, п.3 и п.6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «BITTER БИТТЕР», которые обозначают: 1) группу

алкогольных напитков, в которую входят горькие настойки и некоторые виды вермутов и ликеров; 2) объединяющее понятие для горьких ликеров и пряного горького пива, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «НАСТОЯЩИЙ ЛЕМОН» и «ORIGINAL LEMON»(настоящий лимон) характеризуют свойство товара, обозначение «Since 1783» и буква R в круге, входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами, так как указывают на дату основания производства и предупредительную маркировку соответственно. Кроме того, экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с заявленными ранее на имя иного лица обозначениями «BITTER» и «БИТТЕР» по заявкам №№ 2007713855/50 и 2007713856/50.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

– ошибочная позиция эксперта обусловлена искусственной подменой понятия «Bitter lemon/Битер лимон» на «Bitter/Биттер»;

– вместе с тем, «Bitter lemon» является устойчивым словосочетанием, имеющим определенное смысловое содержание, характеризующее безалкогольный напиток с горьковатым вкусом лимона и хинина, произведенный впервые в 1957 г.;

– в подтверждение того, что «Bitter lemon/Битер лимон»- безалкогольный напиток, а не алкогольный напиток со вкусом лимона, приведены следующие источники информации и документы:

1) распечатки с сайта Википедия и других сайтов сети Интернет [1];

2) перечень стран, в которых зарегистрирован знак «Schweppes Bitter Lemon» в отношении безалкогольных напитков [2];

3) копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.04.918 П.008274.02.06 от 22.02.2006 для безалкогольного напитка «Швеппс Биттер Лемон» [3];

- 4) копия сертификата соответствия №7889773 от 13.12.2007 и №7245944 от 25.12.2006 для безалкогольного напитка «Швеппс Биттер Лемон» [4];
- 5) копия публикации «Горький лимон, или Снова о «русском», 2005 г. [5];
- 6) распечатки с сайта Википедия и других сайтов сети Интернет [6];
- 7) копия стр.139 словаря Compact Oxford Dictionary, 10 – е издание и его распечатка с сайта, где понятие «Bitter lemon» определено как «газированный полусладкий безалкогольный напиток со вкусом лимона».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - 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).

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

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья; даты производства товаров; данные по истории создания производства.

Элементы, указанные в данном подпункте Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с (14.4.2.1) пункта 14.4 Правил проведение поиска тождественных и сходных обозначений до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются, в частности, товарные знаки, заявленные на регистрацию, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащее словесные элементы «SCHWEPPE», «ORIGINAL

BITTER LEMON» и «НАСТОЯЩИЙ БИТТЕР ЛЕМОН», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ словесных элементов заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «ORIGINAL BITTER LEMON» является лексической единицей английского языка и обозначает в переводе на русский язык «настоящий горький лимон» (см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo).

«BITTER LEMON», как следует из приведенных заявителем источников информации, в том числе из сети Интернет, - это газированный безалкогольный напиток со вкусом лимона, который может употребляться в чистом виде или в качестве компонента коктейля.

Указанное свидетельствует о том, что обозначения «ORIGINAL BITTER LEMON» и «НАСТОЯЩИЙ БИТТЕР ЛЕМОН», входящие в состав заявленного комбинированного обозначения, являются неохранными элементами обозначения на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил, поскольку характеризуют товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2007719548/50.

Таким образом, утверждение экспертизы о том, что указанные словесные обозначения будут вводить потребителя в заблуждение, так как указывают на вид товара (алкогольные напитки), который отсутствует в перечне заявки №2007719548/50, является неправомерным. Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил, отсутствуют.

Обозначение «SINCE 1783», входящее в состав заявленного обозначения, является неохранным элементом, поскольку указывает на дату создания производства, на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил.

Учитывая, что неохранные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, коллегия Палаты по патентным спорам считает

возможным зарегистрировать товарный знак по заявке №2007719548/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента мотивировано также сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с обозначениями «БИТТЕР», «BITTER» по заявкам №№ 2007713855/50 и 2007713856/50.

Поскольку по указанным заявкам Роспатентом 25.08.2009 приняты решения об отказе в государственной регистрации, и заявитель не воспользовался своим правом для оспаривания указанных решений не только на дату принятия возражения к рассмотрению, но и на дату заседания коллегии, обозначения по заявкам №№ 2007713855/50 и 2007713856/50 не могут быть противопоставлены при анализе на тождество и сходство до степени смешения сравниваемых обозначений.

В силу указанного можно сделать вывод, что основания для отказа в регистрации товарного знака, регламентированные пунктом 1 статьи 7 Закона, также отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 01.09.2009, отменить решение Роспатента от 26.05.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007719548/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма 81.1

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

Г

Г

(591) Желтый, черный, белый, красный, серый, голубой.

(526) Все цифры и слова, кроме «Schweppes».

(511)

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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