

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 (далее - Кодекс), 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 04.08.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734364/50, поданное ПРАЙОРИТИ КЛАБ ИНК., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение по заявке №2008734364/50 с приоритетом от 29.10.2008 на ООО «Омсквинпром», г.Омск, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии, в связи с изменениями, внесенными в материалы заявки №2008734364/50, заявителем стал: ПРАЙОРИТИ КЛАБ ИНК., Женева Плейс, Уатерфронт Драйв, а.я. 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее - заявитель) (смотри уведомление №401 от 17.04.2009).

Согласно материалам заявки, заявленное на государственную регистрацию обозначение является комбинированным, состоящим из четырехугольника, верхняя сторона которого вытянута. Нижняя часть четырехугольника разделена по диагонали на два фрагмента, каждый из которых образует неправильный четырехугольник, при этом, верхний фрагмент большего размера и имеет двойную окантовку. В верхнем фрагменте помещен словесный элемент фантазийного характера «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA», выполненный по дуге в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов. Под словесным элементом помещена диагональная полоса с окантовкой. Нижний фрагмент имеет окантовку и заполнен стилизованным изображением кедровых орехов.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.07.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA» как указывающего на свойства и состав заявленных товаров (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). По мнению экспертизы, корнем заявленного обозначения, определяющим его семантическое значение, является слово «кедр» - хвойное дерево, дающее кедровые шишки или орехи. Вместе с тем, изобразительный элемент в виде кедровых орешков усиливает возможность представления о том, что в состав заявленных товаров входят кедровые орехи и продукты их переработки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака в части исключения из правовой охраны словесных элементов «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA». Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака «Кедровица» по свидетельству №383118 (заявка №2007727727/50) в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- на стадии экспертизы товарному знаку «Кедровица» по заявке №2007727727/50 противопоставлялся товарный знак «КЕДРОВИТ», также имеющий корень «кедр»;

- обозначения «КЕДРОВИТ» и «КЕДРОВИЦА» являются фантазийными, т.к. ни в одном словаре или иных справочных изданиях нет значений данных слов, и деление одного из словесных элементов на составные части необоснованно;

- любое фантазийное обозначение имеет корень, однако невозможно определить лексическое значение фантазийного слова только через значение его корня. Экспертиза приравнивала значение корня к лексическому значению фантазийного слова;

- многие однокоренные слова имеют различные лексические значения. Например, слово «кедровка» является названием птицы, но также имеет корень «кедр».

Слово «кедровка» является наиболее близким по значению к фантазийному слову «кедровица», которое образовано аналогично с названиями других птиц: орлица, голубица, горлица;

- таким образом, вывод экспертизы, приравнявшей к фантазийному обозначению однозначное значение слова «кедр», не являющегося ближайшим аналогом слова «кедровица» по фонетическому характеру и по способу словообразования, не обоснован;

- словесный элемент «КЕДРОВИЦА» не несет в себе характеристик состава и свойств товаров;

- возможность представления о наличии в составе заявленных товаров кедровых орехов и продуктов их переработки относится к процессу рассуждения и домысливания.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2008734364/50 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесному элементу «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из электронных словарей с сайта <http://slovari.yandex.ru/>.

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

С учетом даты (29.10.2008) поступления заявки №2008734364/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил к вышеуказанным 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.

Заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008734364/50 является комбинированным, представляющим собой этикетку в виде четырехугольника, разделенного на два фрагмента. Верхний фрагмент четырехугольника, имеющий двойную окантовку, включает в себя словесные элементы «КЕДРОВИЦА» «KEDROVITSA», выполненные по дуге в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Под словесными элементами помещена полоса темно-коричневого цвета с окантовкой. В нижнем фрагменте четырехугольника содержится реалистическое изображение кедровых орешков. Обозначение выполнено в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом, светло-оранжевом, темно-желтом, черном, белом, темно-сером, светло-сером цветовом

сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «КЕДРОВИЦА» «KEDROVITSA», которые являются «основными» в знаке, поскольку они легче запоминаются, чем изобразительные элементы и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что вышеуказанные словесные элементы отсутствуют в лексике какого-либо языка, следовательно, не имеют смыслового значения, в силу чего их можно считать фантазийными, вымышленными словами.

Отсутствие информации о смысловых значениях данных элементов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что они не носят описательный характер и не указывают напрямую на свойства и состав заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В силу своей фантазийности вышеуказанные словесные элементы способны вызвать различные ассоциации, поскольку для их толкования рядовому потребителю потребуются дополнительные рассуждения, домысливания, которые могут быть, например, такими как: кедровый лес, название птицы, географическое название и т.п.

Довод экспертизы об отнесении словесных элементов «КЕДРОВИЦА» «KEDROVITSA» к описательным, является неубедительным, поскольку существует значительное количество слов, образованных от однокоренного слова «кедр», имеющего различные смысловые значения. Например, «кедрач» – то же, что кедровник. Кедровник - кустарник или небольшое дерево семейства сосновых; «кедровка» - лесная птица; «Кедров» - фамилия и т.д. (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993 г., с.277; www.slovari.yandex.ru).

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что словесные элементы «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA» обладают

различительной способностью и способны выполнять основную функцию товарного знака индивидуализировать товары заявителя.

Таким образом, решение Роспатента от 09.07.2009 об исключении из правовой охраны словесных элементов «КЕДРОВИЦА KEDROVITSA» на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.08.2009, изменить решение экспертизы Роспатента от 09.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008734364/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

- Г
- (591) коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-желтый, черный, белый, темно-серый, светло-серый.
- (511) 33 - алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, бренди, виски, водка, ликеры, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, настойки горькие, экстракты спиртовые, эссенции спиртовые, все вышеперечисленные товары, настоянные на кедровых орешках или содержащие кедровые орешки.
- Г

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