

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.04.2006 против предоставления правовой охраны международной регистрации №838271 знака «BAILEYS» на территории Российской Федерации, поданное ЗАО «Чайная компания №1», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации №838271 с конвенционным приоритетом от 30.06.2004 предоставлена на территории Российской Федерации на имя «R & A BAILEY & CO» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Данная регистрация представляет собой комбинированный знак в виде окантованной и выпуклой вверх дуги с прямыми углами, на фоне которой помещен словесный элемент «BAILEYS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.04.2006, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что правовая охрана регистрации №838271 предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения водятся к тому, что ЗАО «Чайная компания №1» были поданы заявки №2000715348/50, №2000715420/50 на регистрацию товарных знаков. Однако решениями экспертизы от 29.03.2002 в предоставлении охраны заявленным обозначениям в качестве товарных знаков было отказано. По мнению

лица, подавшего возражение, согласно данным решениям государственной экспертизой было признано, что «обозначение БЕЙЛИС для части товаров 30 класса МКТУ указывает на свойство и состав сырья товаров, а для другой части товаров 30 класса МКТУ оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава сырья товаров». Поскольку основной словесный элемент оспариваемой международной регистрации сходен до степени смешения с обозначением «БЕЙЛИС» в силу фонетического воспроизведения, наблюдается противоречие положениям пункта 1 статьи 6 Закона. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что упомянутые решения экспертизы, равно как и вывод о нарушении требований законодательства, могут быть распространены на товары любых классов МКТУ и связанные с ними услуги.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительной международной регистрацию №838271 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копии решений экспертизы по заявкам №№2000715348/50, 2000715420/50 на 4л. [1];

- распечатки о существующих регистрациях товарных знаков на 5л. [2].

Правообладатель оспариваемой регистрации, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв от 23.08.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 24.04.2006, сославшись на следующее.

- В том случае, если экспертизой Роспатента не выявлено оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению по пункту 1 статьи 6 Закона, бремя их доказывания лежит на лице, которое ставит перед компетентным органом вопрос о неправомерности регистрации.

- Исходя из положений Правил ППС, материалы, относящиеся к другим заявкам, не могут быть приняты к рассмотрению в рамках производства по настоящему возражению.

- Приложенные к возражению от 24.04.2006 решения экспертизы по другим заявкам относятся к обозначениям, содержащим слово «БЕЙЛИС», что исключает возможность говорить об относимости представленных «доказательств».

- Из решений экспертизы не следует, что именно элемент «БЕЙЛИС» заявленных обозначений явился основанием для принятых решений.

- Словесный элемент «BAILEYS» оспариваемой регистрации представляет собой часть наименования правообладателя, является фантазийным названием, лишен семантического значения, и, соответственно, не может быть признан простым наименованием товара, не указывает на его свойства, качество, не содержит указания на материал или состав сырья.

- Охраноспособность указанного выше словесного элемента подтверждается самим фактом подачи заявок №№2000715348/50, 2000715420/50.

- Знак «BAILEYS» используется компанией уже на протяжении более тридцати лет для сопровождения ирландского крем-ликера. На сегодняшний день это один из наиболее популярных спиртных напитков мира.

К отзыву были приложены материалы, относящиеся к использованию марки «BAILEYS» на 19л. [3], а также Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.12.2004 №11580/04 на 3л. [4].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить регистрацию №838271 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с

учетом даты (30.07.2004) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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

Подпункт 3 пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относит, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

Пунктом 3 статьи 6 Закона предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно положениям подпункта 1 пункта 2.5 Правил, 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.

Знак по международной регистрации №838271 относится к комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде изогнутой вверх дуги и расположенного на ней словесного элемента «BAILEYS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Довод возражения о нарушении требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона основан на том, что решениями экспертизы от 29.03.2002 по заявкам №№2000715348/50, 2000715420/50 слово «БЕЙЛИС» отнесено к «описательным» элементам для части товаров 30 класса МКТУ (характеризует свойства и состав сырья) или способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава сырья иных товаров.

В этой связи необходимо отметить, что экспертиза производится по каждой заявке в отдельности и по ее результатам принимается решение.

Таким образом, решение экспертизы, являясь ненормативным актом государственного органа, выносится в отношении конкретного обозначения, что не позволяет распространить его выводы на иные случаи, заявки.

Ссылки на какие-либо источники информации, позволяющие установить характер каждого словесного элемента словосочетаний по заявкам №№2000715348/50, 2000715420/50, в решениях отсутствуют.

Коллегия Палаты по патентным спорам учитывала также отсутствие у правообладателя международной регистрации №838271 права оспорить решения экспертизы [1], что исключает возможность их отнесения к доказательствам неправомерности предоставления правовой охраны иным знакам.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам выявлено, что в отмеченных выше решениях оценке подвергались словосочетания «БЕЙЛИС КРЕМ ЗЕЛЕНЬИЙ» и «БЕЙЛИС КРЕМ ЧЕРНЫЙ», т.е. иные обозначения, нежели оспариваемая регистрация.

В решениях также не раскрывается, какой конкретно элемент заявленных обозначений противоречит пункту 1 статьи 6 Закона: вывод экспертизы сделан относительно словосочетаний в целом.

Ссылки на регистрации товарных знаков [2], содержащих в качестве неохраняемых элементов слово «крем» или включающих его в качестве охраняемого элемента, не могут быть признаны убедительными, поскольку сами по себе не отражают восприятия знака «BAILEYS» российскими потребителями.

Таким образом, материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о неправомерности предоставления правовой охраны международной регистрации №838271 на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2006 и оставить в силе действие правовой охраны международной регистрации №838271 знака «BAILEYS» на территории Российской Федерации.