

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 04.05.2010. Данное возражение подано ООО «Органик Тай», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «Organic Tai» по заявке №2008729915/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «Organic Tai» по заявке №2008729915/50 с приоритетом от 17.09.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Organic Tai», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «O» и «T» - заглавные. Заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявляемых товаров.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.02.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729915/50 для всех заявленных товаров и услуг 05 и 44 классов

МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как содержит элементы, которые указывают на свойства товара, а также способны ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг.

В Палату по патентным спорам 05.05.2010 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729915/50, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «organic» является многозначным, при этом заявитель подразумевает его как означающее «живой, гармоничный, органичный»;

- в английском языке нет слова «tai», оно является вымышленным и может вызывать ассоциации, как с Таиландом (Thailand), так и с Тайванем (Taiwan);

- таким образом, в целом обозначение, заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака, является фантазийным, а опосредованно может вызывать ассоциации с южно-азиатским колоритом, жизненными силами и энергетическим зарядом;

- заявленное обозначение в результате активного использования заявителем приобрело дополнительную различительную способность и узнаваемость в широком кругу потребителей.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- дипломов участника выставки на 3 л. [1];

- уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л.[2];

- распечатки с образцом продукции, маркируемой обозначением «Organic Tai» на 1 л. [3];

- уведомления о поступлении и регистрации заявки на 1 л. [4];

- решения о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака на 1 л. [5];

- решения об отказе в государственной регистрации товарного знака на 3 л. [6];

- ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 1 л. [7];

- договора №11/Z от 20.08.2009 на 3 л. [8];

- договора №485781/NIC-D от 18.03.2008 на 11 л. [9];

- договора №50-08 от 27.08.2008 на 4 л. [10];

- договора №6/N от 08.08.2008 на 3 л. [11].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.07.2010, заявителем также представлены образцы продукции [12] и фотографии с выставки [13].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008729915/50 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в

том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление, в частности, о 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.

Заявленное обозначение «Organic Tai» по заявке №2008729915/50 является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «О» и «Т» - заглавные. Регистрация

заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Согласно словарям основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)), слово «organic» переводится с английского языка как 1. органический, 2. живой, натуральный, 3. гармоничный, согласованный.

Слово «Tai» переводится с испанского языка как 1. тайский, 2. таи (официальный язык Таиланда). В заявленном обозначении элемент «Tai» выполнен с большой буквы, что характерно для имен собственных.

Сведения о семантике заявленного обозначения «Organic Tai», как устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. Кроме того, оценка словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения показывает, что они являются лексическими единицами английского и испанского языков. В связи с изложенным, анализ заявленного обозначения проводится отдельно по каждому элементу, а не как единого словосочетания.

Начальным элементом, с которого начинается восприятие знака, является словесный элемент «organic». Действительно, данный элемент является многозначным. Однако, наиболее употребимым значением слова «organic» является «органический». Кроме того, большинство значений слова «organic» представлено через интерпретацию слова «органический» (например, «organic nature» - живая природа, органическая природа). Также коллегия Палаты по патентным спорам учла, что слово «organic» имеет в русском языке слово сходное с ним по звучанию и являющееся его аналогом, а именно «органический».

Относительно товаров 05 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. В отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к органическим соединениям и/или веществам (например, аминокислоты для медицинских целей, антибиотики и др.)

заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «organic», будет характеризовать данные товары, указывая на их свойства. В отношении неорганических соединений или веществ (например, бром для фармацевтических целей, йодоформ и др.) элемент «organic» заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Заявленное обозначение содержит элемент «Tai», который имеет перевод «тайский», то есть указывает на место происхождения товара или услуг. В связи с изложенным, указанный элемент заявленного обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг для заявителя, находящегося в городе Москве.

Довод заявителя о том, что обозначение «Tai» является также сокращением от государства Тайвань, в связи с чем не является однозначным указанием на место происхождения товара, не доказан, поскольку материалы возражения не содержат каких-либо словарно-справочных источников информации, которые бы подтверждали данный довод.

Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, которые указывают на свойства товара и способны ввести в заблуждение относительно товара и места его происхождения. Ввиду изложенного, соответствующий вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Заявителем представлены документы, которые, с его точки зрения, доказывают приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности. Необходимо отметить, что данные материалы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности по следующим причинам.

Документы [2-7], образцы продукции [12], фотографии [13], договоры [9, 10] носят информационный характер и не относятся к существу доказывания приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Дипломы [1] и договоры [8,11] свидетельствуют об участии заявителя в выставках «interCHARM» в 2008-2009 годах, однако они являются недостаточными для признания факта интенсивного использования заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между заявителем и товарами, маркированными обозначением «Organic Tai».

Помимо прочего, коллегия Палаты по патентным спорам указывает на следующее.

Договор [8] датирован числом более поздним, чем дата подачи заявки.

Договоры [9,10,11] не содержат документов, подтверждающих их исполнение, в связи с чем они не свидетельствуют о введении заявителем товара, маркированного обозначением «Organic Tai» в гражданский оборот.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.07.2010, заявителем устно было указано, что выпуск товаров под обозначением «Organic Tai» был начат в 2009 году, то есть после даты приоритета заявки №2008729915/50. В связи с этим, нет оснований полагать, что обозначение «Organic Tai» приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и воспринимается как средство индивидуализирующее его товары. Таким образом, доводы возражения не снимают оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны заявленному

обозначению в качестве товарного знака, предусмотренных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2010.**