

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2017, поданное компанией «Ла Аурора, С.А.», Доминиканская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720284 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 07.06.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

DOMINICAN DNA

Согласно материалам заявки заявлено словосочетание: ,
обладающее фантазийным характером.

Решение Роспатента от 08.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720284 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает

различительной способностью и состоит из неохраняемых элементов. Указанный довод мотивирован тем, что в заявленное обозначение входит словесный элемент «Dominican» [перевод с английского языка на русский язык: «доминиканский, относящийся к Доминиканской Республике», см. электронный словарь: <http://dic.academic.ru>], представляющий собой прилагательное от географического наименования, указывающего на место нахождения изготовителя товаров, и элемент «DNA», который имеет перевод с английского языка на русский язык «ДНК» (макромолекула, одна из трех основных, две другие – РНК и белки, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов), см. электронный словарь: www.sokr.ru.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.11.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем подана серия знаков: «HONDURAN DNA» (заявка № 2016722301), «CUBAN DNA» (свидетельство № 641828), «NICARAGUAN DNA» (№ 2016722303). Во всех заявках элемент «DNA» был квалифицирован экспертизой как фантазийный элемент по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ «сигары»;
- обозначение «DOMINICAN DNA» не может являться прямым указанием на какой-либо конкретный товар, либо его характеристику, поскольку данное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ, и оно способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака;
- в таком переводе как «Доминиканский ДНК» заявленное обозначение будет являться фантазийным по отношению к заявленным товарам;
- как известно, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В данном случае элемент «DOMINICAN» может лишь намекать, что табачный лист, из которого скручена сигара, был выращен в Доминиканской Республике;

- серия знаков заявителя «HONDURAN DNA» (заявка № 2016722301), «CUBAN DNA» (свидетельство № 641828), «NICARAGUAN DNA» (№ 2016722303) дает возможность потребителю попробовать и сравнить сигары, скрученные из табачных листов, выращенных в разных странах;
- факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах (например, Франции, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, странах Евросоюза), в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что свидетельствует о различительной способности заявленного обозначения и отсутствие у него ложного характера.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.12.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем к материалам дела была приобщена распечатка свидетельства № 641828 на товарный знак «CUBAN DNA».

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (07.06.2016) заявки № 2016720284 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, свойство, 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

DOMINICAN DNA

представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары».

В переводе с английского языка на русский язык заявленное обозначение имеет перевод: «Dominican» - доминиканский, доминиканец, относящийся к Доминиканской республике, либо относящийся к ордену доминиканцев; «DNA» - ДНК (см., например, электронный словарь: <http://www.translate.ru/>). Заявленное обозначение образует словосочетание и может восприниматься потребителем как «Доминиканская ДНК».

Очевидно, в заявленное обозначение включен элемент, который может представлять собой прилагательное, образованное от названия географического

объекта (Dominican Republic). Однако, в обозначение включен словесный элемент «ДНК», благодаря которому заявленное обозначение в целом не воспринимается как прямое указание на место производства товаров, а является достаточно оригинальным для названия сигар и другой табачной продукции. Заявленное обозначение способно вызвать у потребителя представление о происхождении товара, либо сырья, из которого он приготовлен, через ассоциации. Согласно пункту 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39) «в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».

Кроме того, согласно материалам дела товарный знак «DOMINICAN DNA» зарегистрирован на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары» в следующих странах: Европейский Союз, Франция, Арубе, США, Ямайке.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на товарный знак «CUBAN DNA» (свидетельство № 641828, приоритет от 22.06.2016), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2017, отменить решение Роспатента от 08.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016720284.