

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 №4520, рассмотрела возражение от 22.03.2010, поданное фирмой Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 934931, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 934931 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 13.07.2007 с конвенционным приоритетом от 25.01.2007 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 934931 представляет собой словесное обозначение «TROPICAL GUMS», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 20.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №934931. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак «TROPICAL GUMS» не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано тем, что словесный элемент «GUMS» знака по международной регистрации №934931 в отношении части товаров 30 класса МКТУ является описательным, а в отношении остальных заявленных товаров – ложным.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «GUMS» не является ложным указанием на вид товаров 30 класса «сладости, состоящие полностью или частично из конфет лакричных, желе и/или взбивных кондитерских изделий, наполненных воздухом сладостей»;

- словосочетание TROPICAL GUMS может восприниматься потребителями, не владеющими иностранными языками, как изобретенное обозначение, и не имеющее определенного семантического значения в связи с товарами, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, и, следовательно, не обладающее какими-либо описательными характеристиками в отношении товаров 30 класса;

- элемент TROPICAL может быть переведен с английского языка как «тропический, горячий, жаркий». Однако, вероятнее всего, с учетом его фонетической созвучности со словом «тропический» в русском языке, будет восприниматься большинством потребителей именно как «тропический»;

- элемент GUMS (множественное число от слова «gum»), является многозначным словом, которое, может быть переведено с английского как «галоши», «десна», «резина»;

- с учетом использования для перевода общей терминологии, которая в основном может быть знакома российским потребителям, владеющим иностранными языками, элемент GUMS не указывает ни на какие характеристики или свойства товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, а будет восприниматься потребителями в составе заявленного обозначения как фантазийное обозначение;

- в связи с тем, что в результате вышеизложенного анализа было установлено, что элемент GUMS заявленного обозначения не является описательным, не указывает на вид или состав товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны то, следовательно не может вызывать какие-либо ложные представления о виде заявленных товаров 30 класса, в частности, в отношении товаров «сладости, состоящие полностью или частично, из конфет лакричных, желе и/или взбивных кондитерских изделий, наполненных воздухом сладостей». Поэтому предоставление правовой охраны в отношении этих товаров не будет противоречить положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как знак не является описательным, не указывает на вид товаров и на

свойства товаров, и, в связи с этим, не может вызвать ложное представление о их виде или составе;

- также заявитель является владельцем знака по международной регистрации №934236, в состав которого входит фонетически и семантически тождественный элемент TROPICAL GUMS, которому предоставлена правовая охрана для товаров 30 класса «сладости, состоящие полностью или частично из фруктовых желеобразных сладостей, конфет лакричных, желе и/или взбивных кондитерских изделий, наполненных воздухом сладостей; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей)».

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 20.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №934931 в отношении следующих товаров «confiseries composes entierement ou partiellement de gommes aux fruits, reglisse, gelee et/ou guimauve; gommes a macher, autres qu`a usage medical».

К возражению приложены следующие документы:

- копия «Declaration d`octroi de la protection faisant suite a un refus provisoire»;
- распечатки из сети Интернет <http://lingvo.abbyyonline.com> , <http://multitran.ru>, <http://ru.wikipedia.org>, <http://slovari.yandex.ru>, <http://yandex.ru>, <http://www.google.ru>;
- копия «Confirmation ou retrait d`un refus provisoire».

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

С учетом конвенционного приоритета (25.01.2007) международной регистрации №934931 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Знак по международной регистрации № 934931 представляет собой словесное обозначение «TROPICAL GUMS», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее:

TROPICAL – (прилаг.) тропический, метаморфический, горячий, страстный, фигуральный (см. <http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#auto|ru|tropical>).

Согласно правилам грамматики английского языка существительное «GUMS» означает множественное число существительного «GUM».

GUM – (сущ.) десна, камедь, смолистое выделение, *американ. разг.* жевательная резинка.(см. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский Язык», 1996 г., стр.321)

Несмотря на то, что слово «GUMS» имеет несколько значений, для среднего российского потребителя, который не имеет глубоких познаний в иностранных языках, однако сталкивающегося с продукцией зарубежных производителей (например жевательной резинки ORBIT, WRIGLEY, на упаковке которой присутствует надпись «GUM» см. <http://www.wrigley.com/global/brands/5-gum.aspx>), существует высокая степень вероятности восприятия его в значении «жевательной резинки», то есть прямого указания на вид товара.

Исходя из изложенного, «TROPICAL GUMS», будет иметь значение «тропические жевательные резинки» или «жевательные резинки со вкусом тропических фруктов».

Необходимо отметить, что заявителем, в поданном им возражении был ограничен перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован в МБ ВОИС знак по международной регистрации № 934931, а именно: «confiseries composees entierement ou partiellement de gommes aux fruits, reglisse, gelee et/ou guimauve; gommes a macher, autres qu'a usage medical».

Исходя из анализа словарно-справочной литературы словесный элемент «GUMS» применительно к заявленным товарам 30 класса МКТУ «confiseries composees entierement ou partiellement de gommes aux fruits; gommes a macher, autres qu'a usage medical» будет являться описательным (указывает на вид товара), а для остальных товаров 30 класса МКТУ « confiseries composees entierement ou partiellement de gelee et/ou guimauve » он будет ложным.

Однако, поскольку словесный элемент «GUMS» указывает на вид товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, как справедливо указала экспертиза.

Что касается ссылки заявителя на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 934236, правообладателем которой является заявитель, Палата по патентным спорам отмечает,

что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, и вопрос о правомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку со словесным элементом «TROPICAL GUMS» не может быть исследован в рамках данного возражения.

Исходя из изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 934931 в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 22.03.2010, отменить решение Роспатента от 20.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №934931 в отношении товаров 30 класса МКТУ «confiseries composes entierement ou partiellement de gommes aux fruits; gommes a macher, autres qu'a usage medical», с исключением из правовой охраны словесного элемента «GUMS».