

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.07.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017733928 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017733928 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 18.08.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; макаронные изделия».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NERO НЭРО», выполненное буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно характеризует соответствующие товары, указывая на их свойства (черный цвет).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное

обозначение никак не может характеризовать товары, так как оно состоит из фантазийных слов, поскольку слово «NERO» в итальянском языке является многозначным и не указывает на те или иные определенные свойства товаров.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.08.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное буквами латинского и русского алфавитов словесное обозначение «NERO НЭРО», в котором слово «NERO» является лексической единицей итальянского языка, а слово «НЭРО» – ее транслитерацией буквами русского алфавита.

При этом данная лексическая единица в переводе на русский язык означает «черный; темный, смуглый; пасмурный, печальный; хмурый; мрачный, зловещий; грязный; черная краска; чернь; сажа, копоть» и др. (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>), то есть является весьма многозначной.

К тому же, в словарно-справочных источниках и в сети Интернет вовсе не были обнаружены какие-либо сведения об использовании в Российской Федерации различными производителями данных конкретных слов («NERO» или «НЭРО») в отношении соответствующих товаров в качестве указания на их свойства (цвет).

Вместе с тем, заявленное обозначение вполне может порождать дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные с черным (темным) цветом кондитерских и макаронных изделий. Однако ими, напротив, обуславливаются отличие и узнаваемость обозначения, то есть его различительная способность – способность выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения характеризующим приведенные в заявке товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017733928.