

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.01.2006, поданное Е.А. Черняком, Украина (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.08.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004714547/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004714547/50 с приоритетом от 29.06.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой украинское словосочетание «ЖИТНЯ ГІРКА НАСТОЯНКА НА ВИШНЕВИХ ГЛОЧКАХ», слова которого выполнены кириллицей и расположены в четыре ряда.

Решение экспертизы от 25.08.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что в отношении части товаров заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указывающее

на вид товара, его свойства и состав сырья, а в отношении остальных товаров и услуг является ложным.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- словесные элементы обозначения представляют собой слоган, оригинальность которого заявитель усматривает в «... фонетическом воспроизведении и зрительном восприятии, которые усиливаются графической проработкой буквенного ряда с помощью различных шрифтов переменной высоты и толщины»;
- словесные элементы обозначения не являются общеупотребительным обозначением, известным рядовому потребителю, а также устоявшимся понятием в торговых кругах России;
- словесные элементы вызывают в сознании рядового потребителя представление о товаре через ассоциации, поскольку для буквального восприятия обозначения требуются дополнительные специальные знания - знание литературного украинского языка.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Контракт № 39-08 от 26.08.2004 на бл. [2];
- Дополнительные соглашения к контракту № 39-08 от 26.08.2004 и приложения к дополнительному соглашению на 7л. [3];
- Спецификации к контракту № 39-08 от 26.08.2004 на 8л. [4].

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения ««ЖИТНЯ ГІРКА НАСТОЯНКА НА ВИШНЕВИХ ГЛОЧКАХ» в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров, а именно: горькая настойка.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, 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 поступления (29.06.2004) заявки № 2004714547/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности, при этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке № 2004714547/50 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словосочетание «ЖИТНЯ ГІРКА НАСТОЯНКА НА ВИШНЕВИХ ГІЛОЧКАХ», слова которого выполнены заглавными буквами украинского алфавита различным шрифтом и расположены друг под другом в четыре строки.

Согласно Русско-украинскому и украинско-русскому словарю Д.И.Ганича и И.С.Олейника (Харьков, ПРАПОР, 1996, с. 304, 317, 334, 389 [1]) данное словосочетание переводится на русский язык как «ржаная горькая настойка на вишневых веточках».

С учетом уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «настойки горькие» заявленное обозначение в отношении этих товаров носит описательный характер, поскольку указывает на вид товара – «ГІРКА НАСТОЯНКА» - горькая

настойка и материал, из которого изготовлен товар – «ЖИТНЯ НА ВИШНЕВИХ ГЛОЧКАХ» - ржаная, на вишневых веточках [1].

Основания для вывода о том, что заявленное обозначение является ложным или вводящими потребителя в заблуждение относительно других товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, отсутствуют, т.к. указанные товары и услуги исключены заявителем из перечня.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, что свидетельствует о правомерности решения экспертизы от 25.08.2005.

Доводы заявителя, изложенные в возражении, не опровергают приведенный вывод, поскольку словесные элементы обозначения для рядового потребителя России в силу многолетнего вхождения России и Украины в состав единого государства с общей культурой и общими сферами торговли и предприятиями общественного питания воспринимаются непосредственно в их истинном значении (перевод слов не является затруднительным), а не через ассоциации, как указывает заявитель, причем понятие «житня» является устоявшейся характеристикой крепких алкогольных напитков.

Представленные заявителем дополнительные материалы [2] - [4] не являются доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения, т.к. во-первых, приложенные контракт и приложения к нему не относятся к заявителю, а во-вторых, указанный контракт и соглашения заключены после даты приоритета заявки № 2004714547/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.01.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 25.08.2005.