

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 31.08.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Сантэк», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №296143, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №296143 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.2005 по заявке №2003710123/50 с приоритетом от 21.05.2003 в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ на имя компании «Мастер Беверидж Индастриз Пте Лтд», Сингапур (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки товарный знак по свидетельству №296143 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словосочетание «Master Beverage», окаймленное овальной разной толщины линией и выполненное оригинальным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего, фиолетового и бежевого цветов.

Слово «Beverage» исключено из правовой охраны как неохраняемый элемент товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.08.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Master Beverage» по свидетельству №296143, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) слово «Beverage» представляет собой общепринятый термин «напиток» и характеризует товары, указывая на их вид;
- 2) слово «Master» переводится как «отличный, превосходный, высшего качества», то есть указывает в наивысшей хвалебной форме на свойство товара;
- 3) словосочетание «Master Beverage» доминирует в знаке;
- 4) само слово «Beverage» доминирует в знаке;
- 5) слово «Beverage» указывает на вид товара – напиток, поэтому для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ товарный знак несет ложную информацию о виде товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Master Beverage» по свидетельству №296143 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копии страниц из словарей – на 7 л. [1];
- Распечатки сведений из Интернет-словарей – на 6 л. [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с данным возражением, отзыв на него не представлял.

Палатой по патентным спорам было вынесено решение от 21.03.2007 об удовлетворении возражения от 31.08.2006 и признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью. Однако, решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2008 по делу №А40-48256/07-5-425 указанное решение Палаты по патентным спорам было признано недействительным.

Таким образом, на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2008 по делу №А40-48256/07-5-425 и в соответствии со статьей 12

Кодекса, согласно которой восстанавливается положение, существовавшее до нарушения права, возражение от 31.08.2006 подлежит рассмотрению Палатой по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.05.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 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, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словосочетание «Master Beverage», выполненное на двух строках оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными. Расположенные слева и справа кривые линии, соприкасаясь со словами, образуют овал, символизирующий чашку с горячим напитком, а буква «S» в слове «Master» выполнена более крупным шрифтом и стилизована под «дымок» от этой чашки. Знак выполнен в белом, темно-синем, фиолетовом и бежевом цветовом сочетании.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Как указывалось выше, решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2008 по делу №А40-48256/07-5-425 отменено решение Палаты по патентным спорам от 21.03.2007, которым предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку было признано недействительным.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2008 и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.09.2008 вышеуказанное решение суда первой инстанции оставлено в силе.

При этом суды апелляционной и кассационной инстанций исследовали оспариваемое решение Палаты по патентным спорам от 21.03.2007 по существу. В частности, ими отмечено, что слово «Beverage» является неохраняемым элементом товарного знака, поскольку переводится как «напиток», и не занимает в нем доминирующего положения. Отмечено, что внимание российского потребителя, прежде всего, акцентируется на слове «Master», так как оно выполнено в оригинальной графической манере и

понятно ему. При этом слово «Master» имеет широкий перечень значений и в силу этого воспринимается потребителями по-разному.

С учетом изложенного суды сделали вывод о том, что обозначение «Master Beverage» является фантазийным по отношению к перечню товаров, указанных в регистрации товарного знака, и не может, следовательно, являться ложным в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 31.08.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №296143.**