

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.12.2005, поданное Закрытым акционерным обществом “МОДУМ”, Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” по свидетельству №263399, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке №2003701285/50 с приоритетом от 23.01.2003 зарегистрирован 09.02.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 263399 на имя Общества с ограниченной ответственностью “Торн-Групп”, Россия в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время правообладателем знака является ООО “ТОРН” (далее - правообладатель) на основании договора уступки.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ”, выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.12.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 263399 товарного знака “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- анализ семантики слов “кедровый” и “бальзам” показал, что обозначение “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” в целом представляет собой указание состава и свойств товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне товаров свидетельства №263399;
- в связи с чем у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте данное обозначение;
- поскольку оспариваемый товарный знак состоит только из неохраноспособного обозначения “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ”, его регистрация произведена неправомерно.

На основании этого лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану знака недействительной полностью.

Правообладателем оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленным с возражением, был представлен отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- словосочетание “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” должно оцениваться целиком, без разбиения на отдельные элементы;
- словосочетание “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” носит фантазийный характер, поскольку не существует такого понятия как “кедровый бальзам”;
- в связи с указанным, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания не позволяет представить, на какие характеристики товара может указывать словосочетание “кедровый бальзам”;
- существует ряд знаков со словесным элементом “КЕДРОВЫЙ”: “КЕДРОВАЯ ПАДЬ”, “КЕДРОВАЯ ШИШКА”, “КЕДРОВЫЙ ЛЕС”, “КЕДРОВОЕ ЗЕРНЫШКО”;
- Палатой по патентным спорам уже рассматривался вопрос охраноспособности обозначения “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” в

отношении товаров 3 класса МКТУ, и был сделан вывод о том, что указанное обозначение не указывает на состав и свойства товаров;

- этот вывод действителен и для товаров 5 класса МКТУ;
- на сегодняшний день ООО “ТОРН” является одним из лидеров российского рынка зубной пасты и препаратов для ухода за полостью рта.

На основании вышесказанного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №263399.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- копии публикаций товарных знаков на 11 л. [1];
- информация о длительности и количестве выходов рекламных роликов “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” на каналах телевидения на 1 л. [2];
- выдержка из “Словаря русского языка” под редакцией Н.Ю.Шведовой, М., “Русский язык”, 1990, с703 на 2 л.[3];
- копия решения ППС от 31.03.2005 на 12 л. [14];

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

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 (23.01.2003) поступления заявки № 2003701285/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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, в частности, на их вид и свойства.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Оспариваемый товарный знак “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” по свидетельству № 263399 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака произведена для товаров 5 класса МКТУ – фармацевтические, гигиенические препараты, препараты для личной гигиены, дезинфицирующие средства.

Как следует из возражения от 19.04.2004, предоставление правовой охраны товарному знаку “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как указывающего на состав и свойства товара.

Согласно “Энциклопедическому словарю медицинских терминов” (Главный редактор Б.В.Петровский, М., “Советская энциклопедия”, 1982, т.1, с.120) “бальзам (balsama; balsamon ароматич. смола) – вещества растительного происхождения, в состав которых входят растительные масла и растворенные в них смолы, ароматические соединения (коричная и бензоловая к-ты), альдегиды, кетоны, сложные эфиры и др.; в медицине некоторые бальзамы используются в качестве лекарственных средств”. Указанное обозначение входит в Международный классификатор товаров и услуг для обозначения вида товаров 5 класса МКТУ. Слово

“кедровый” является прилагательным от слова “кедр”. “Кедр – род хвойных вечнозеленых деревьев, сем. сосновых. (Большой энциклопедический словарь”, гл. редактор А.М.Прохоров, М., научное издательство “Большая российская энциклопедия”, 1998, с.516), его “хвоя обладает антимикробным, отхаркивающим и противоцинготным действием; орехи – противоцинготным, общеукрепляющим, кровоочистительным, а смола – ранозаживляющим и дезинфицирующим действием” (см. “Полный справочник лекарственных растений” П.А.Кьосев, “Эксмо”, 2002, с. 760). Действительно, словосочетание “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” в словарях не найдено, однако, его смысловое значение, обусловленное исключительно значением образующих его слов “бальзам” и “кедровый”, нельзя признать фантазийным в отношении товаров, указанных в перечне товаров, указанных в свидетельстве №263399, поскольку велика вероятность существования кедрового бальзама.

В силу сказанного “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” носит описательный характер, указывая на вид товаров (бальзам) и состав сырья, из которого товар изготовлен. Это объясняется тем, что кедр в виде, например, кедровой смолы – живицы, или эфирных масел, получаемых из хвои, может входить в состав сырья при производстве бальзамов, а также лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, указанных в перечне.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении товаров 5 класса МКТУ: фармацевтические, гигиенические препараты для личной гигиены, дезинфицирующие средства указывает на вид товара, его состав и свойства, обусловленные составом, и, следовательно, регистрация №263399 товарного знака “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в отзыве на возражение, необходимо отметить следующее.

Ранее зарегистрированные товарные знаки, в состав которых включен элемент “КЕДРОВЫЙ”, в отличие от оспариваемого знака несут фантазийный характер благодаря наличию в их составе иных слов.

Что касается ссылки на решение Палаты по патентным спорам, согласно которому признана правомерность регистрации обозначения “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” в отношении товаров 3 класса МКТУ – зубная паста, то следует отметить, что вопрос о том, является ли обозначение описательным рассматривается в отношении конкретных товаров. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – фантазийным, а в отношении третьих – ложным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 26.12.2005 и признать правовую охрану товарного знака “КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ” по свидетельству №263399 недействительным полностью.