

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723727/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Идеал», 152040, Ярославская область, Переславский р-н, дер.Красная Деревня, ул.Совхозная, 36 (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010723727/50 с приоритетом от 21.07.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ДеревЯшка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16, 20, 21, 31 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.07.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров и услуг. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16

(части), 21, 31 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что для части заявленных товаров 20 класса МКТУ (мебель, обрамления для картин, изделия из дерева и т.п.) заявленное обозначение указывает на состав товаров, а в отношении товаров 03, 05, части 16, 21 и 31 классов МКТУ оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку словесный элемент «Деревяшка» - имеет значение «небольшой кусок дерева, деревянный брусок».

В Палату по патентным спорам 26.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, поскольку, по мнению заявителя, заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию вымышленного персонажа, так как в заявленном обозначении буквы «Д» и «Я» заглавные, что характерно для имени и фамилии. Таким образом, заявленное обозначение представляет собой фамилию «Дерев» и имя «Яшка».

К возражению приложены распечатки статей из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение и оттиски, согласно которым заявленное обозначение разделяется пробелом на две части - «Дерев» и «Яшка».

Посоветовавшись, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса, так как вносимое изменение существенно изменяет заявленное обозначение. Словесный элемент, заявленный на регистрацию в качестве товарного знака, имеет определенное семантическое значение, а

внесение изменений приведет к его утрате и к возникновению нового значимого словесного элемента – «Яшка».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.07.2010) поступления заявки №2010723727/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 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 свойство. На основании пункта 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДеревЯшка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16, 20, 21, 31 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По мнению заявителя вы заявленном обозначении существует промежуток перед буквой «Я», что приводит к разделению обозначения на части «Дерев» и «Яшка», представляющие собой русскую фамилию «Дерев» и сокращенный вариант полного имени «Яков».

В подтверждение этого заявителем представлены материалы сети Интернет, согласно которым фамилию «Дерев» носят Вячеслав Эдуардович Дерев и Станислав Дерев.

Коллегия Палаты по патентным спорам находит данные доводы неубедительными ввиду того, что визуально промежуток между букв «В» и «Я» заявленного обозначения соответствует промежуткам между других букв, и не разделяет обозначение на два элемента.

Также коллегия отмечает, что фамилия «Дерев» не является распространенной на территории Российской Федерации (заявителем представлены сведения лишь о двух носителях такой фамилии), ввиду чего у коллегии нет оснований полагать, что потребитель будет разделять слитно написанное слово «ДеревЯшка» на два элемента.

Анализ словарных источников показал, что словесный элемент «Деревяшка» имеет значение «Кусок дерева, деревянный брусок; изделие из древесины» См. <http://gramota.ru/>

Таким образом, при применении заявленного обозначения на товарах, изготовленных из древесины, дерева, таких как мебель, обрамления для картин, изделия из дерева, оно будет указывать на их состав.

А в отношении других товаров, применение обозначения «ДеревЯшка» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава сырья товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для изменения решения Роспатента 28.07.2011 и удовлетворения возражения от 26.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2011 о государственной регистрации товарного знака.