

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 17.08.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739003 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010739003 с приоритетом от 02.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Gold mint (Золотая мята)», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, которое является фантазийным в отношении заявленных товаров.

Роспатентом 15.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739003 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесные элементы «золотая мята», «gold mint» (с англ. – золотая мята, см. «Новый большой русско-английский словарь», 2004) являются неохранными элементами, поскольку указывают на свойства товара. Золотая мята – одно из названий яблочной мяты, пряно-ароматического растения, обладающего чрезвычайно нежным ароматом и вкусом, родиной которого считают Египет и Малую Азию (см. www.especia.ru, www.sadgurman.ru, www.pranost.ru).

Золотая мята обладает чрезвычайно нежным ароматом, следовательно для заявленных товаров 05 класса МКТУ (препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха) заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение указывает на свойства товаров и их состав.

В заключении отмечено, что основным документом, регламентирующим в настоящее время присвоение и использование названий растений, является Международный Кодекс Ботанической Номенклатуры (МКБН). Одним из основных принципов составления названия растения является наличие как минимум трех равноправных названий: обиходное (бытовое, народное), то есть принятое в определенной стране или даже ограниченном регионе; цветоводческие, то есть принятые в кругу людей в той или иной степени профессионально занимающихся выращиванием растений; научные, то есть соответствующие МКБН.

В возражении, поступившем 17.08.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заключение по результатам экспертизы не содержит информации о том, что такое «свойство товара» и не позволяет установить на какое конкретно свойство товара указывает заявленное на регистрацию обозначение;

- согласно информации, размещенной на интернет-сайтах (www.especia.ru, www.sadgurman.ru, www.pranost.ru) золотая мята (как одно из нераспространенных названий яблочной мяты) является растением,

используемым в качестве пряности, широко применяемой в сладких блюдах (киселях компотах, желе и т.д.), а также в медицине, особенно народной;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха.

- золотая мята, как пряно-ароматическое растение не используется при производстве товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- таким образом, необоснованно воспринимать словосочетание «золотая мята» в качестве описательной характеристики товаров 05 класса МКТУ, а именно указывающей на материал, состав сырья и свойства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739003 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.12.2010) заявки №2010739003 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Gold mint» и «(Золотая мята)», размещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы «Gold» и «Золотая» выполнены с использованием заглавных букв «G» и «З». Слово Gold выполнено более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы.

Государственная регистрация указанного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха».

Слова «Gold mint», включенные в состав заявленного обозначения, представляют собой лексические единицы английского языка, которые переводятся на русский язык как словосочетание «золотая мята» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Согласно Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 31, с. 267, мята это род травянистых растений, характеризующийся многообразием видов в дикорастущей флоре. В России культивируют, в основном, мяту перечную (*Mentha piperita*).

Анализ сайтов, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал, что они не являются словарно-справочными источниками в области

ботаники, которые позволили бы однозначно установить, что словосочетание «золотая мята» является официальным названием определенного вида мяты.

Словосочетание «золотая мята» упоминается на сайтах в качестве одного из народных (неофициальных) названий вида мяты круглолистной (*Mentha rotundifolia*). При этом данный вид растения имеет большое количество народных названий - дикий бальзам, египетская мята, кондитерская мята, яблочная мята.

Таким образом, при множестве видов мяты и наличии большого количества неофициальных названий этого растения, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что словосочетание «золотая мята» однозначно ассоциируется с определенным видом растения, которое может характеризовать товары 05 класса МКТУ заявленного перечня.

В этой связи заявленное обозначение не может быть отнесено к категории обозначений, прямо указывающих на свойства товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Кроме того, в связи с «народным характером» названия «золотая мята» отсутствует необходимость его использования в гражданском обороте иными производителями для характеристики товаров, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя одного лица не будет затрагивать интересов других производителей однородных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.08.2012, отменить решение Роспатента от 15.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739003.