

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 24.12.2010. Данное возражение подано компанией «Patron Spirits International AG», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ХО SAFE» по заявке №2008735422/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «ХО SAFE» по заявке №2008735422/50 с приоритетом от 11.11.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ХО SAFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.09.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735422/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «safe» (от фр. «кофе») заявленного обозначения характеризует товар, указывая на состав его сырья, ввиду чего является неохранным. В отношении товаров 33 класса МКТУ иного состава словесный элемент «safe» способен ввести потребителя в заблуждение. Буквы «ХО» используются при маркировке товаров 33 класса МКТУ как сокращение от «Extra Old» (бренди пятнадцатилетней выдержки и старше) и

указывают на качество товаров 33 класса МКТУ, а именно бренди, и являются неохраняемым для этих товаров. В отношении иных товаров 33 класса МКТУ, кроме бренди, обозначение «ХО» способно ввести потребителей в заблуждение относительно качества товаров.

В Палату по патентным спорам 24.12.2010 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735422/50, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения «ХО» и «SAFE» представляют собой единое изобретенное словосочетание, которое в целом имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам. Воспринятое в целом заявленное обозначение в силу своей уникальности выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары;

- словесный элемент «SAFE» выполнен буквами латинского алфавита, отечественный потребитель, не владеющий тонкостями иностранных языков, будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения, следовательно, оно не будет восприниматься как указывающее на характеристики товаров;

- в силу того, что словесный элемент «SAFE» является многозначным словом, нельзя сделать однозначный вывод о том, как оно будет восприниматься;

- слово «SAFE» совпадает со значимым словом, имеющимся в русском языке – кофе, то есть в отношении товаров 33 класса МКТУ оно будет восприниматься в значении «кофе»;

- словесный элемент «SAFE» в значении «кофе» мог бы характеризовать товары 30 класса, а не товары 33 класса МКТУ;

- обозначение «ХО» является многозначным, следовательно потребитель не будет воспринимать данный элемент товарного знака как описательный;

- исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о фантазийности и оригинальности, как заявленного обозначения в целом, так и его отдельных элементов;

- заявленное обозначение в результате интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело дополнительную различительную способность;

- обозначение «ХО SAFE» зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира (Ангилья, Аруба, Армения, Австралия и др.). Данный товарный знак был

зарегистрирован и признан охраноспособным в странах, где английский язык является государственным. Знак зарегистрирован в качестве товарного знака ЕС.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены распечатки из электронных словарей значений элементов «ХО» и «SAFE» [1]. Кроме того, заявитель ссылается на материалы по приобретенной различительной способности, которые были представлены на стадии проведения экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008735422/50 включает вышеупомянутый 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение «ХО SAFE» по заявке №2008735422/50 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Сведения о семантике заявленного обозначения «ХО SAFE», как устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. В связи с изложенным, анализ заявленного обозначения проводится отдельно по каждому элементу, а не как единого словосочетания.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru), обозначение «ХО» является сокращением от слов: 1. «Executive Officer» - управляющий делами; 2. «Extra Old» - коньяк пятнадцатилетней выдержки и старше.

Словесный элемент «SAFE» может переводиться с английского языка (см. www.yandex.slovari.ru) как 1. кафе, 2. закусочная, 3. кабаре и др. а с французского и испанского языков как 1. кофе, 2. кафе.

Необходимо отметить, что элементы «ХО» и «SAFE» действительно являются многозначными. Вместе с тем, обозначение «ХО» в отношении товаров 33 класса МКТУ часто используется производителями алкогольной продукции для указания качества производимой ими продукции (см. например, www.winestyle.ru, www.alko-torg.ru), ввиду чего является широко известным российскому потребителю. Таким образом, в отношении заявляемых товаров обозначение «ХО» может быть воспринято в значении «коньяк пятнадцатилетней выдержки». В отношении словесного элемента «SAFE» необходимо также учитывать, что производители алкогольных напитков часто используют различные обозначения, чтобы охарактеризовать выпускаемую ими продукцию (например, ликер

MALIBU COCONUT – ликер с ароматом кокоса, ликер BAILEYS IRISH CREAM – сливочный ликер). Таким образом, словесный элемент «SAFE» в отношении заявляемых товаров 33 класса МКТУ может быть воспринят потребителями в значении «кофе».

В соответствии с изложенным, обозначение «ХО» в заявленном обозначении в отношении части товаров 33 класса МКТУ указывает на свойства определенного товара – бренди пятнадцатилетней выдержки и старше и, следовательно, является неохраняемым для этого товара элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным. В отношении остальных товаров 33 класса МКТУ элемент «ХО» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида алкогольной продукции и его свойств. В связи с этим, заявленное обозначение в отношении этих товаров не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.

Словесный элемент «SAFE» в заявленном обозначении в отношении части товаров 33 класса МКТУ характеризует товары, поскольку указывает на свойства товара (кофейный привкус, аромат) или ингредиенты. Таким образом, словесный элемент «SAFE» заявленного обозначения не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным. В отношении иной части товаров 33 класса МКТУ, словесный элемент «SAFE» способен ввести потребителя в заблуждение относительно состава сырья. Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008735422/50 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, правомерен.

Заявителем представлены документы, которые, с его точки зрения, доказывают приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности. Необходимо отметить, что данные материалы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности по следующим причинам.

Большинство представленных материалов датированы числом более поздним, чем дата подачи заявки. В тех документах, которые датированы ранее приоритета заявленного обозначения, функцию товарного знака выполняет словесный элемент «PATRON», заявленное же обозначение, выполненное более мелким шрифтом под словом «PATRON», используется в качестве характеристики товара.

Фотографии носят информационный характер и не относятся к существу доказывания приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Сведений о длительности и об интенсивности использования обозначения заявителем для производимых им товаров в материалах возражения не представлено.

В связи с этим, нет оснований полагать, что обозначение «ХО SAFE» приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем и воспринимается как средство, индивидуализирующее его товары.

Кроме того, доводы возражения в части доказывания приобретенной различительной способности не снимают оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что регистрации заявленного обозначения на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, экспертиза заявленного обозначения на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 23.09.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по Патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2010.