

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, рассмотрела возражение от 02.03.2006, поданное компанией Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 01.12.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 812264, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 812264 является компания Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия.

Международная регистрация № 812264 знака «COCO NUT dream» произведена в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 812264 представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы «COCO NUT» которого расположены друг над другом и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, элемент «dream» выполнен прописными буквами значительно меньшего размера оригинальным шрифтом и расположен горизонтально на букве «Т».

Решением экспертизы от 01.12.2005 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 812264 на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее -

Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «COCO NUT» указывает на определенный вид товара, поскольку словесные элементы, составляющие его, имеют следующие смысловые значения: «COCO» - кокосовая пальма и «NUT» -орех, собирать орехи.

По мнению экспертизы, в обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «COCO NUT», тогда как словесный элемент «Dream», как бы наложенный на слово «NUT», выполнен столь мелкими строчными буквами, что визуалью практически не читается, а может восприниматься как некий графический элемент в знаке.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 02.03.2006, доводы которого сводятся к следующему.

Знак по международной регистрации № 812264 представляет собой композицию из словесных элементов, расположенных по вертикали и выполненных с частичным наложением одного из элементов на другой, за счет чего они могут восприниматься потребителем в качестве оригинального, легко запоминающегося изобразительного обозначения.

Заявитель признает, что каждый из элементов обозначения, будучи словесным, имеет определенное смысловое значение в переводе с английского языка, однако в совокупности они представляют собой словосочетание, носящее фантазийный характер в отношении заявленных товаров: «кокосовая мечта, кокосовый сон, кокосовые грезы».

Вместе с тем заявитель, принимая доводы экспертизы относительно смыслового значения словосочетания «COCO NUT» как «кокосовый орех», выражает готовность ограничить перечень товаров товарами, изготовленными из кокосового ореха.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в предоставлении заявленному обозначению по международной регистрации № 812264 правовой охраны на территории Российской Федерации.

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

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 приоритета (04.03.2003) международной регистрации № 812264 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, являющихся общепринятыми терминами.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт (2.3.1) Правил), а также обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, свойство и т.п. (пункт (2.3.2.3) Правил).

Согласно требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте (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.

Знак по международной регистрации № 812264 представляет собой комбинированное обозначение «COCO NUT dream», словесные элементы «COCO NUT» которого выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице и расположены друг над другом, а элемент «dream» выполнен прописными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и расположен в нижней части буквы «Т».

Словесный элемент, расположенный на фоне буквы «Т», в силу своего мелкого шрифта визуально практически не идентифицируется и скорее прочитывается как «dream», в связи с чем Палата по патентным спорам не находит оснований для его учета в качестве словесного элемента «dream», как считает заявитель.

Согласно Новому англо-русскому словарю (В.К.Мюллер, издательство «Русский язык», Москва, 1999, с.130, 492) словесные элементы, составляющие знак по международной регистрации № 812264, имеют следующие смысловые значения: «Nut» - орех, «Coco» - кокосовая пальма, «Coconut» - кокос, кокосовый.

С учетом сказанного заявленное на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью в отношении части товаров 29 класса МКТУ, изготовленных с использованием кокосового ореха, поскольку указывает на определенный вид товара, материал, из которого он изготовлен, а в отношении других товаров 29 класса МКТУ является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара, поскольку обозначение порождает в сознании

потребителя представление об определенном виде, качестве, свойствах товара, которое не соответствует действительности.

Доводы заявителя относительно того, что заявленное на регистрацию словесное обозначение представляет собой словосочетание, носящее фантазийный характер («кокосовая мечта, кокосовый сон, кокосовые грезы»), не представляются обоснованными, поскольку, как указано выше, словесный элемент, расположенный на фоне буквы «Т», не читается как слово «dream», которое, как известно, означает в переводе на русский язык «мечта, сон, грезы», а воспринимается как «cream», что в переводе с английского языка, в частности, означает «сливки, крем; пена; что-либо отборное, самое лучшее; торт с кремом»

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 01.12.2005.