

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 16.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЧАРОСВИТ», г.Киев (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005717192/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005717192/50 с приоритетом от 13.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения, развивающейся ленты с рисунком в виде горизонтальных полос разного размера и очертаний красного, синего и белого цветов, на полосе синего цвета разбросаны мелкие пятиконечные звезды белого цвета, сверху над лентой, сверху над лентой, расположен словесный элемент «beverages», над ним расположены словесные элементы «RED» синего цвета и «BLUE» красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование американской компании «RED & BLUE BEVERAGES», специализирующей на разработке рецептур, выпуске коктейлей, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Также в заключение экспертизы указано, что словесный элемент «beverages», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка имеет значение «напитки», в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные, напитки кофейно – молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао», для всех товаров 32 класса МКТУ, кроме сиропа и прочие составы для изготовления напитков, включая таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков», для всех товаров 33 класса МКТУ, кроме «экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Для всех остальных товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся напитками, словесный элемент «BEVERAGES» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— в ответ на уведомление был представлен скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение, а именно:

30 класс МКТУ - напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, чай со льдом;

32 класс МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые.

— заявитель согласен с тем, что для скорректированного перечня товаров обозначение «beverages» является неохраняемым;

— в заключении экспертизы в перечне товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых обозначение «beverages» указывает на вид товара, не был

упомянут «чай со льдом». Заявитель считает, что в соответствии с определением, данным в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, «чай» - это напиток, получаемый из листьев чайного дерева, в связи с чем в отношении товара «чай со льдом» обозначение «beverages» не может быть причиной введения потребителя в заблуждение;

— мотив возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, как произведенных американской компанией «RED & BLUE BEVERAGES», должен быть снят, так как заявителем представлены документы, доказывающие производственные связи между заявителем и указанной американской компании;

- заявителем направлена просьба о внесении изменений в материалы заявки, относящиеся к изменению наименования заявителя на Ред энд Блю Беверрейдж ЛЛК. На дату вынесения решения процесс внесения изменений еще не был завершен.

На основании статьи 1500 Кодекса заявитель просит отменить решение Роспатента, внести изменения в наименование заявителя и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении скорректированного объема охраны.

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

С учетом даты (13.07.2005) приоритета заявки №2005717192/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России

25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

Такие элементы, могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, если такие изменения устраняют причины, послужившие

единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой композицию, состоящую из изображения развивающейся ленты красного цвета с синей и белой полосами, на которой изображены звезды белого цвета. Над лентой распложены словесный элемент «RED», выполненный буквами латинского алфавита голубого цвета, словесный элемент «BLUE», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета, и словесный элемент «beverages» выполненный буквами латинского алфавита голубого цвета.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы о том, что словесный элемент «beverages» (в переводе с английского «напитки») указывает на вид товара для части товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, то заявитель выразил письменное согласие и скорректировал перечень товаров.

Товар 30 класса МКТУ «чай со льдом» является ароматным напитком, приготовленным из листьев чайного дерева (Словарь Русского языка, Издательство «Русский язык», Полиграфресуры 1999, стр.651), однако данный Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что «чай со льдом» должен быть включен в перечень товаров 30 класса МКТУ для которых словесное обозначения будет являться характеризующим товар и, следовательно, неохраняемым элементом.

Относительно того, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что 13.10.2009 в материалы заявки

были внесены изменения в сведения о заявителе в связи с передачей права. Новым заявителем стала Компания Ред энд Блу Бевериджес ЛЛС, США.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.12.2008, отменить решение Роспатента от 19.09.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания  
и наименования мест происхождения товаров»

(526) – beverages.

(591) – красный, синий, белый.

(511) - 30 - напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, чай со льдом

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию  
товарного знака на 1 л. в 1 экз.