

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 22.12.2006, поданное ЗАО «АМТА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №137558 товарного знака «БАРБАРИС» по заявке №93042291/50, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «БАРБАРИС» по заявке №93042291/50 с приоритетом от 30.08.1993 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.02.1996 за №137558 на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак «БАРБАРИС» является словесным, выполнено простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «БАРБАРИС», мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 3 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 (далее - Закон).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- обозначение «БАРБАРИС» согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, М.: «Русский язык», 1986 [1] представляет собой название ягод колючего кустарника с одноименным названием;

- слово «Барбарис» указывает на вид вкусовой добавки из ягоды барбарис, широко применяемой в кондитерской промышленности большим количеством кондитерских предприятий для определенного рецепта конфет;

- благодаря барбарисовой эссенции данный вид конфет приобрел специфический кисловатый вкус, который в сознании российского потребителя устойчиво ассоциируется именно с обозначением «Барбарис»;

- лицо, подавшее возражение, производило конфеты по наименованию «Барбарис» наряду с другими кондитерскими предприятиями бывшего СССР с 1972 г.;

- существует ряд регистраций на разные лица (товарные знаки по свидетельствам №160156, №215461, №243819), в которых словесный элемент «Барбарис» исключен из самостоятельной правовой охраны;

- обозначение «Барбарис» в отношении вида товара 30 класса МКТУ «конфеты» не ассоциируется в сознании потребителя с одним производителем и поэтому не может выполнять функцию индивидуализации товара;

- обозначение «БАРБАРИС» для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, в частности, «кондитерские изделия» является описательным, поскольку указывает на свойства товара и состав сырья, а для товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, сироп из патоки, мороженое», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копия страниц «Словаря русского языка» С.И. Ожегова [1];

- копия страниц рецептурного сборника «Рецептуры на карамель», М.: «Пищевая промышленность», 1970 [2];

- копия страниц рецептурного сборника ГОСАГРОПРОМа СССР «Рецептуры на карамель», М.: 1986 [3];

- перечень зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№160156, №215461, №243819.

На заседании коллегии 10.05.2007 представитель лица, подавшего возражение, уточнил основания оспаривания (в виде заявления), а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1, 2 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №137558 товарного знака «БАРБАРИС» недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил свой отзыв по мотивам указанного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «БАРБАРИС» по отношению к товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, является фантазийным, поэтому не может быть воспринято потребителем как указание на определенный товар или его свойства, а также не способно ввести его в заблуждение относительно товара;

- согласно рецептурным сборникам [2], [3], представленным лицом, подавшим возражение, в состав карамели «Барбарис» в качестве одного из составляющих ингредиентов входит барбарисовая эссенция, которая в свою очередь является синтетическим продуктом, получаемым из сложных эфиров, ввиду чего вывод лица, подавшего возражение, о том, что слово «БАРБАРИС» указывает на вид вкусовой добавки из ягоды барбарис не соответствует действительности;

- кроме эссенции барбарисовой в состав карамели «Барбарис» входит также лимонная кислота, благодаря которой конфеты под указанным наименованием и приобрели специфический кисловатый вкус. Также необходимо отметить, что согласно рецептурному сборнику 1968 года [2], в рецепте карамели «Барбарис» допускается замена эссенции барбарисовой на кизилловую, что очевидно не влияет на вкусовые свойства, поэтому нет оснований утверждать, что специфический вкус конфет обусловлен именно эссенцией барбарисовой и что в сознании потребителя существует устойчивая взаимосвязь между товаром (конфеты) с присущими ему свойствами и обозначением «БАРБАРИС»;

- использование обозначения «БАРБАРИС» различными независимыми друг от друга производителями, в том числе ООО «АМТА», до даты приоритета оспариваемого товарного знака не являются документально подтвержденными;

- приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «БАРБАРИС» на имя других правообладателей не должны приниматься во внимание, поскольку они не относятся к предмету возражения и не могут служить доказательствами отсутствия у товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 различительной способности.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.08.1993) поступления заявки №93042291/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Председателем Государственного Комитета СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, вступившую в силу 01.09.1980, в части, не противоречащей Закону (далее – Инструкция).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Как следует из положений пункта 3.1.2 Инструкции, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, носящие описательный характер, например, указывающие на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товара.

В соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №137558 является словесным и представляет собой слово «БАРБАРИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку «БАРБАРИС» предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки».

Согласно сведениям, полученным из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова [1], слово «барбарис» принадлежит общеязыковому фонду, являясь лексической единицей русского языка с присущим ей смысловым значением – колючий кустарник с мелкими красными кислыми ягодами, а также сами ягоды.

Исходя из семантики этого слова следует, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, в частности кондитерских изделий, обозначение «БАРБАРИС» является фантазийным, поскольку само по себе прямо не указывает ни на вид товара, ни на состав сырья, используемого для изготовления данного товара. Из рецептурных сборников [2], [3] следует, что в качестве одного из ингредиентов для изготовления кондитерских изделий в промышленном масштабе, в частности, карамели, используется эссенция барбарисовая. Известно, что эссенции для пищевой промышленности являются продуктами синтеза химических веществ, следовательно, можно сделать вывод о том, что в составе карамели отсутствуют плоды барбариса в чистом виде. Таким образом, обозначение «БАРБАРИС» для кондитерских изделий нельзя признать описательным, поскольку его невозможно без дополнительных рассуждений и домысливания сопоставить с указанными в оспариваемом товарном знаке товарами.

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо убедительных доказательств того, что обозначение «БАРБАРИС» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

На основании изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №137558 товарного знака «БАРБАРИС» была осуществлена с нарушением пунктов 1, 2 статьи 6 Закона является необудительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в обращении к руководителю Роспатента Б.П. Симонову от 11.05.2007, следует

отметить, что данные доводы не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.12.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству №137558.