

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.09.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2005704813/50, поданное Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005704813/50 с приоритетом от 09.03.2005 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение со словесными элементами «Nemiroff пшениця українська горілка» является комбинированным, выполненным в виде этикетки. Этикетка имеет оригинальную форму, которая напоминает стилизованное изображение бутылки. Этикетка также содержит надписи информационного характера на украинском и английском языках.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.04.2008 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «горілка», «40% об.», «0,5 л.» указывают на вид товара, на свойства, объем товара, в связи с чем, они относятся к не охраняемым элементам на основании положений пункта 1(3) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, включение в заявленное обозначение словесного элемента «Українська» (Украинская) препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя компании Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн, находящейся не на территории Украины, следовательно, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 ГК РФ, потребитель будет введен в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара (услуги).

В заключении также отмечено, что заявленное обозначение представляет собой этикетку, и оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 класса - «этикетки» на основании положений п. 1 ст. 1483 ГК РФ, так как оно не обладает различительной способностью (представляет собой реалистическое изображение товара, заявляемого на регистрацию), а для услуг 35 класса способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг (п. 3 (1) ст. 1483 ГК РФ).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.09.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- внесение изменений в заявленное обозначение снимает довод экспертизы относительно введения потребителя в заблуждение ввиду наличия слова «Українська» в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение будет ассоциироваться с алкогольной продукцией, маркированной обозначением Nemiroff, которая помимо ее производства требует действий по продвижению на рынок, введению товара в оборот – рекламы, в том числе путем распространения образцов продукции, заключения и исполнения договоров поставки, т. е. оказания услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ. Таким образом, услуги 35 класса МКТУ будут порождать ассоциации, соответствующие действительности.

К возражению приложены копии страниц журнала Drinks International за май 2006 год

В возражении изложена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.04.2008 и регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были внесены уточнения относительно перечня товаров, а именно, ограничен объем охраны товарами 33 класса МКТУ – «водка» с указанием элементов «пшеница» и «горілка» в качестве неохраняемых элементов знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.03.2005) заявки № 2005704813/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, отнесены, в частности, реалистические или схематические изображения товаров.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, 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.

Согласно абзацу второму 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.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «Nemiroff пшениця українська горілка» является комбинированным, выполненным в виде этикетки. Этикетка имеет оригинальную форму, которая напоминает стилизованное изображение бутылки. Этикетка также содержит надписи информационного характера на украинском и английском языках «горілка», «40% об.», «0,5 л.».

Обозначение по заявке № 2005704813/50 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

В результате внесения изменений в заявленное обозначение были удалены словесные элементы «українська», «40% об.», «0,5 л.».

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, также ограничен заявителем товарами 33 класса МКТУ – «водка».

В результате внесения изменений в заявленное обозначение устранены мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, а именно, ложности словесного элемента «українська» в отношении заявителя, находящегося не на территории Украины.

В связи с отказом заявителя от товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, снимаются основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, указанные в решении Роспатента от 22.04.2008 и регламентированные пунктом 1, 3 статьи 6 Закона, а именно, отсутствие различительной способности в отношении товаров 16 класса МКТУ и возможности введения потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения с исключением из правовой охраны описательных словесных элементов «пшениця» и «горілка», указывающих на вид товара и состав.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для отказа в удовлетворении возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 22.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(526) пшеница, горілка.

(591) желтый, синий, золотистый, серый, белый, черный.

(511)

33 - водка