

**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, рассмотрела возражение от 27.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бэст Прайс», Московская область, г. Химки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721970 (далее - решение Роспатента) от 27.11.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011721970 с приоритетом от 11.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «REFINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «REFINE» в переводе на русский язык имеет значения – 1. Очищать (от примесей), рафинировать; повышать качество; 2. Усовершенствовать, улучшать (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, в отношении товаров 03 класса МКТУ, заявленное обозначение указывает на их свойства и назначение и не способно индивидуализировать товары

конкретного изготовителя в, поскольку используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным, (см. [www.pevonia.ru](http://www.pevonia.ru), [www.vallex.ru](http://www.vallex.ru)) и в целом не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 27.02.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в течение длительного времени используется заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые продаются в собственной сети магазинов «Fix Price»;

- заявитель планирует расширить территорию продаж (Белоруссия, Венгрия, Украина, Чехия и т.д.) и подать международную заявку на товарный знак «REFINE»;

- заявитель широко рекламирует свою продукцию, в том числе продукцию, маркированную обозначением «REFINE»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «РЕФАЙН» по свидетельству №451045;

- заявленное обозначение не указывает на назначение и свойства товаров 03 класса МКТУ;

- продукция других компаний не пересекается с продукцией заявителя, поскольку он реализует ее через собственную сеть магазинов с низкими ценами.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка товарного знака по свидетельству №451045. [1];

- распечатки из сети интернет о значении слова «REFINE» [2];

- распечатки из сети интернет о других производителях [3].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (11.07.2011) поступления заявки №2011721970 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322,

введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «REFINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «REFINE» в переводе с английского языка означает «очищать (от примесей), рафинировать, повышать качество, усовершенствовать, улучшать».

Принимая во внимание семантику обозначения «REFINE» можно сделать вывод о том, что данное обозначение характеризует товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, а именно указывает на их свойство и назначение (высокого качества, очищающие, улучшающие). Данное утверждение подтверждается тем, что

обозначение «REFINE» используется различными лицами для маркировки товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным (см. [www.pevonia.ru](http://www.pevonia.ru), [www.vallex.ru](http://www.vallex.ru) ).

Довод заявителя о том, что обозначение «REFINE» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров, не может быть признан убедительным, поскольку материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Относительно ссылок заявителя на наличие регистрации словесного обозначения «РЕФАЙН», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 27.11.2012 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2011721970 товаров, являются обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2012.**