

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.09.2013, поданное компанией Нэкслинк Менеджмент Инк., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011717557, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011717557 с приоритетом от 06.06.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Эларджи», «Elargy» и «CAUCASIAN HOME COOKING», выполненными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части указанных в заявке услуг 35 и 43 классов МКТУ с включением в товарный знак вышеуказанных словесных элементов, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в качестве неохраняемых элементов. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части услуг 35 и 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «Эларджи / Elargy» (название кукурузной каши, приготавливаемой в Западной Грузии) и «CAUCASIAN HOME COOKING» (в переводе с английского языка – «кавказская домашняя кухня») являются неохраноспособными, так как указывают на вид, свойства и назначение части заявленных услуг, а для остальных услуг заявленное обозначение является ложным относительно их вида, свойств и назначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявителем не оспаривается перечень услуг, для которого было принято решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

2) заявителем не оспаривается вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «CAUCASIAN HOME COOKING»;

3) словесные элементы «Эларджи» и «Elargy» являются фантазийными в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, что подтверждается наличием многочисленных регистраций аналогичных обозначений в качестве товарных знаков в отношении таких услуг.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении того же самого перечня услуг, для которого было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, но с включением в товарный знак как неохраняемого элемента только словесного элемента «CAUCASIAN HOME COOKING».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.05.2014, представил ходатайство об отзыве возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011717557. Данное ходатайство было удовлетворено.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 20.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011717557.