

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 06.07.2011, поданное компанией SAFEA GMBH, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 30.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1009888, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 1009888 с конвенционным приоритетом от 11.02.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.05.2009 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1009888 представляет собой словесное обозначение «BARLEY CUP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на фоне стилизованного изображения зернышка ячменя.

Решением Роспатента от 30.03.2011 знаку по международной регистрации №1009888 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1009888 в

отношении указанных в перечне регистрации товаров представляет собой обозначение, являющееся указанием на вид и свойства товаров, содержащих ячмень(Barley), и способное ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров, не содержащих ячмень.

В возражении от 06.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- обозначение Barley, входящее в состав заявленного обозначения, действительно в переводе с английского означает «ячмень», который является одним из древнейших злаков, возделываемых человеком;

- на основе ячменя или ячменной муки изготавливаются различные напитки, в том числе чай и кофе, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия; ячмень используют при производстве перловой и ячневой круп;

- чтобы слово «ячмень» не вводило потребителя в заблуждение, заявитель уточнил перечень товаров 30 класса МКТУ, указав, что все товары заявленного перечня изготовлены из ячменя или содержат ячмень, для чего 02.11.2010 было подано заявление в МБ ВОИС о внесении изменений;

- указанные изменения были внесены в международный реестр 05.05.2011, о чем свидетельствует приложенная к материалам возражения распечатка из Ромарин.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1009888 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.02.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1009888 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с 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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Знак по международной регистрации №1009888 представляет собой расположенное внутри овала неправильной формы темного цвета словесное обозначение «Barley Cup», выполненное стандартным шрифтом светлыми буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, с учетом внесенных изменений.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

В переводе с английского языка заявленное обозначение означает «ячменный кубок, ячменная чашка» (см. Словари. Яндекс). Указанное словосочетание носит фантазийный характер и не указывает на какие-либо характеристики товаров заявленного перечня. Следовательно, обозначение «Barley Cup» не может быть признано описательной характеристикой и является фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров.

Вместе с тем, можно согласиться с экспертизой в том, что слово «barley/ячменный», входящее в состав вышеуказанного словосочетания, может породить в сознании потребителя представление о товарах 30 класса МКТУ, которое не соответствует действительности, в частности, о том, что они изготовлены на основе ячменя.

Внесенные заявителем изменения в перечень, касающиеся того, что все товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, содержат в своем составе ячмень, исключили возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара.

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отнесения знака по международной регистрации №1009888 к обозначениям, несоответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.07.2011, отменить решение Роспатента от 30.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009888 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.