

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией 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 05.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012724714 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.07.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное словесное обозначение «ЧУДЕСНАЯ», выполненное на русском языке стандартным шрифтом прописными буквами, обладает оригинальностью, различительной способностью.

Решение Роспатента от 11.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724714 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение «ЧУДЕСНАЯ» имеет значения – чудесный (ая) – чудный, очень хороший (Интернет <http://www.gramota.ru>), а также употребляется в значении отличный, великолепный,

исключительный, качественный и т.д. (Интернет <http://synonymonline.ru>; <http://www.gramota.ru/slovari>; <http://sinonim.su/>), в силу семантики не обладает различительной способностью, является неохраняемым обозначением, поскольку указывает на свойства товаров (носит хвалебный характер);

- заявителем не представлены дополнительные сведения о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя, а не как указание на свойство заявленных товаров, носящее хвалебный характер;

- приведенные заявителем в качестве примера регистрации товарных знаков не могут быть приняты во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.12.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение является охраноспособным, поскольку не выявлена однозначная семантика;
- 2) такого свойства товара как «чудесный» не существует, при этом действующее законодательство не запрещает регистрацию хвалебных обозначений;
- 3) согласно «Толковому словарю Ожегова» первое (и основное) значение слова «чудесный» (-ая) – являющийся чудом, необычный и употребляется в значении «являющийся чудом, совершенно небывалый, необычный»;
- 4) в этом же словаре определение слова «хороший» - лучше, лучший» вполне положительный по своим качествам, такой, как следует; вполне достойный, приличный;
- 5) основное значение слова «хороший» определено как «вполне положительный по своим качествам, такой, как следует», в других значениях слово «хороший» употребляется лишь в отдельных словосочетаниях и предложениях;
- 6) значение слов, употребляемых в предложениях и словосочетаниях, всегда определяется в зависимости от того, в каком предложении или словосочетании оно употребляется;

- 7) в других словарях встречаются следующие определения слова «чудесный»: соотносящийся со значением слова «чудо», то же, что «чудный», «являющийся чудом, заключающий в себе чудо, волшебный», «проникнутый фантастикой, полный чудес, удивительный, необычный» и т.д.;
- 8) экспертизой приведены лишь некоторые выдержки из словарей синонимов;
- 9) словарь синонимов на странице <http://synonymonline.ru>, а также другие Интернет-словари содержат также следующие синонимы: фантастический, чудодейственный, превосходный, дивный, золотой, отличный, роскошный, прекрасный, ни с чем не сравнимый и т.д.;
- 10) многие из слов-синонимов являются зарегистрированными товарными знаками, причем правовая охрана некоторых из них действует в отношении товаров, однородных с заявленными товарами 33 класса МКТУ;
- 11) различительная способность обозначения – это способность обозначения порождать ассоциации, необходимые и достаточные для его запоминания и воспроизведения;
- 12) в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.04.2006 №15736/05 сказано «... следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется»;
- 13) обозначение «ЧУДНАЯ» является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 340763 в отношении товаров 29 класса МКТУ, а также зарегистрирован товарный знак «ЧУДЕСНАЯ СЕМЕЧКА» по свидетельству № 267012 в отношении товаров 29 класса МКТУ;
- 14) заявленное обозначение никоим образом не указывает на свойства товара, воспринимается фантазийным и обладает различительной способностью.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.07.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

Заявленное обозначение по заявке № 2012724714 представляет собой слово «ЧУДЕСНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно справочным данным лексическое значение слова, а значит и общее его понимание: «чудесный» (-ая) – чудный (-ая), очень хороший (-ая); «хороший» (-ая) – лучший (-ая), вполне положительный (-ая) по своим качествам. См. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993, стр. № 921; <http://www.ozhegovwords.com>; <http://slovarus.com>.

В силу своего смыслового содержания заявленное обозначение способно восприниматься как определенная характеристика, указывающая на хвалебный

характер заявленных товаров 33 класса МКТУ: например, как очень хорошая алкогольная настойка, водка и т.д.

Таким образом, в заявленном обозначении не использованы какие-либо новые стилистические приемы, благодаря которым обнаруживается совершенно новый смысловой оттенок, приводящий к запоминающемуся образу.

Вместе с тем, исходя из материалов дела, заявителем не была использована возможность подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки.

Доводы заявителя в части различного толкования заявленного обозначения признаны неубедительными, поскольку индивидуализация обозначения происходит в отношении испрашиваемого объема притязаний. Так в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ анализируемое обозначение способно восприниматься в качестве хвалебной характеристики товара.

Доводы заявителя в части регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 340763, 267012, а также регистраций слов-синонимов в качестве товарных знаков признаны коллегией палаты по патентным спорам неубедительными. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «ЧУДЕСНАЯ» в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 11.12.2013.