

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.03.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «ХЛАДОКОМБИНАТ №1», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714902/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008714902/50 с приоритетом от 14.05.2008 представляет собой словесное обозначение «ЭТАЛОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 16.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЭТАЛОН» для всех товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрированного в качестве товарного знака, так как оно состоит из неохраноспособного словесного элемента означающего в переводе с французского «образец, мерило, идеальный или установленный тип чего-либо; точно рассчитанная мера чего-либо, принятая в качестве образца».

Таким образом, заявленное обозначение является неохраноспособным, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на свойство и качество заявленных товаров, носящие хвалебный характер.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «ЭТАЛОН» вошло в русский язык из французского языка как иностранное слово, при этом имеет следующую семантику (- образцовая мера (или измерительный прибор), служащая для воспроизведения, хранения и передачи единиц измерения с наивысшей достижимой при данном состоянии науки и техники точностью; - (в переносном значении) мерило, образец для сравнения с чем-либо);

- таким образом, слово «эталон» имеет одно прямое значение, указанное выше. Аналогичные сведения также отражены в электронных словарях в сети Интернет;

- также, в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара..., нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Именно такая ситуация имеет место в случае с обозначением «ЭТАЛОН».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- «Словарь Иностранных Слов», Москва, «русский язык», 1981;
- распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (14.05.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 качество, свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер). Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЭТАЛОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее:

ЭТАЛОН – (фр. *etalon*), образец, мерило, идеальный или установленный тип чего-либо; точно рассчитанная мера чего-либо, принятая в качестве образца. (см. Большая Энциклопедия в шести двух томах, 61 том, Москва, «ТЕРРА», 2006, стр. 63), («Большая Российская энциклопедия», 1969-1978, см. <http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00093/99500.htm?text=%D1%8D%D1%82%...>).

ЭТАЛОН – точный образец установленной единицы измерения, сама такая точная мера. *Международный эталон единицы массы; Мерило, образец. Эталон красоты. Эталон поведения.* (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва, 1999, стр. 913).

Исходя из вышеуказанного анализа словарно-справочной литературы применительно к заявленным товарам 30 класса МКТУ, обозначение «ЭТАЛОН» как «образец, идеальный или установленный тип чего-либо» прямо указывает на качество товаров 30 класса МКТУ «мороженое» и носит по отношению к ним хвалебный характер, поскольку в сознании потребителя будет однозначно восприниматься, именно как «совершенный продукт».

С учетом изложенного, вывод, приведенный в решении Роспатента от 16.12.2009, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса для товаров 30 класса МКТУ, является правомерным.

Документы, показывающие приобретенную различительную способность, заявителем представлены не были.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 16.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008714902/50.

Учитывая указанное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2009.**