

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 13.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное ООО «Оберон оборудование», г. Иркутск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744449, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016744449 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.11.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«Aloe big size cube XXXL»**, выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 13.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2016744449 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как состоит только из элементов, указывающих на свойства, объем и состав товаров. В частности, указано, что «aloe» в переводе с английского языка «алоэ» - растение семейства лилейных с толстыми мясистыми листьями, разводимое как лекарственное или декоративное»,

«big size cube» в переводе с английского языка означает «куб большого размера», (см. Интернет. Словари), «XXXL» - простые буквы, не имеющие словесного характера и оригинального графического исполнения.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель согласен с указанием в качестве неохраняемых элементов «Aloe XXXL»;
- для заявленных товаров 32 класса МКТУ словосочетание «big size cube» не указывает ни на объем, ни какие-либо свойства или характеристики этих товаров и является фантастичным;
- существует достаточно большое количество регистраций со словом «cube», в том числе для товаров 32, 33 классов МКТУ, в которых указанное слово признано Роспатентом охраняемым (см., например, свидетельства №№590392, 592572, 476596).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744449 в отношении всех товаров, указанных в перечне, с включением в качестве неохраняемых элементов «Aloe XXXL».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.11.2016) поступления заявки №2016744449 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**Aloe big size cube XXXL**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные;nectары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль

[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «aloe», «big», «size» и «cube», являющиеся лексическими единицами английского языка и означающие в переводе на русский язык «алоэ», «большой», «размер» и «куб» соответственно.

Действительно, словесный элемент «aloe» может указывать на состав заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку, как справедливо указано экспертизой, алоэ – это вечнозеленое растение семейства лилейных с сочной и мясистой мякотью, применяемое в народной и традиционной медицине. Следовательно, элемент «aloe» относится к описательным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился в возражении.

Что касается остальных словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, «big size cube», образующих словосочетание, возможный перевод которого «куб большого размера», то следует согласиться с заявителем, что данные элементы не указывают на какие – либо характеристики заявленных товаров 32

класса МКТУ и, следовательно, не могут быть отнесены к описательным элементам обозначения.

Элемент «XXXL» не обладает различительной способностью как сочетание букв, не обладающих словесным характером, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель также согласен.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте.

В связи с указанным следует признать, что обозначение **«Aloe big size cube XXXL»** по заявке №2016744449 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемых элементов «Aloe» и «XXXL».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, отменить решение Роспатента от 13.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744449.**