

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 27.06.2011, поданное по поручению компании CAFEA GMBH, Am Sadtorkai 2, D-20457 Hamburg, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005816.

Международная регистрация №1005816 произведена Международным Бюро ВОИС 13.05.2009 с конвенционным приоритетом от 11.02.2009 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1005816 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде ячменного зернышка, на фоне которого расположен словесный элемент «Barley Cup», выполненный буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Ячменное зернышко расположено поверх четырехугольника черного цвета, включающего словесные элементы «CEREAL DRINK» и «INSTANT», расположенные друг под другом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005816 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 3(1) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы входящий в состав знака словесный элемент «Barley», означающий в переводе с английского языка «ячмень», для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, включающих в свой состав ячмень, указывает на состав товаров. В отношении другой части заявленных товаров обозначение со словесным элементом «Barley» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товара. Кроме того, словесный элемент «CEREAL DRINK INSTANT» (в переводе с английского языка означает «растворимый зерновой напиток») является неохраняемым элементом знака, поскольку указывает на вид товара и его свойства.

В возражении от 27.06.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «ячмень» — род растений семейства злаковых, применяется для продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной промышленности, при производстве перловой и ячневой круп;

- из ячменя и злаков можно изготавливать напитки, включая напитки в быстрорастворимой форме, а ячмень и злаки могут добавляться в чай, кофе, какао и шоколадные напитки;

- для того, чтобы входящие в знак по международной регистрации элементы «Barley», «CEREAL DRINK INSTANT», не несли ложной нагрузки, заявитель подал 08.09.2010 в Международное бюро ВОИС заявление о внесении следующих изменений в перечень товаров 30 класса МКТУ: кофе, кофе из ячменя и/или злаков, заменители кофе, включая смеси из вышеперечисленных продуктов, в особенности вышеуказанные товары в быстрорастворимой форме и содержащие ячмень и злаки; какао, шоколад, а именно, напитки шоколадные, включая вышеперечисленные товары с добавлением молочных продуктов и фруктов, орехов и/или злаков, в особенности вышеперечисленные товары в быстрорастворимой форме и содержащие ячмень и злаки; чай, в особенности чай в быстрорастворимой форме и

содержащий ячмень и злаки; кофе, кофе из ячменя и/или злаков, заменители кофе, чай, какао и напитки шоколадные, включая вышеперечисленные товары с добавлением молочных продуктов и/или ароматизаторов и/или подслащивающих веществ, включая все вышеперечисленные товары в быстрорастворимой форме, все вышеперечисленные товары с содержанием ячменя и злаков (Coffee, coffee made of barley and/or cereal, coffee substitutes including mixtures of the aforesaid goods, in particular the above mentioned goods in instant form and containing barley and cereal; cocoa, chocolate, namely chocolate drinks, including the aforesaid goods with added milk products and fruits products, nuts and/or cereal products, in particular the above-mentioned goods in instant form and containing barley and cereal; tea, in particular tea in instant form and containing barley and cereal; coffee, coffee made of barley and/or cereal, coffee substitute, tea, cocoa and chocolate based beverages, including the aforesaid goods with added milk products and/or flavouring and/or sweetening substances, including all the aforesaid goods in instant form, all the aforesaid goods containing barley and cereal);

- указанные изменения были внесены в реестр Международное бюро ВОИС 09.09.2010.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1005816 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «CEREAL DRINK INSTANT».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет относительно продукции из ячменя [1];
- распечатка из реестра Международного бюро ВОИС по международному знаку №1005816 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.02.2009) международной регистрации №1005816 знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с положениями подпункта пункта 1 (3) 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.

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

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положениям пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и т.д.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

Согласно пункту 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.

Комбинированный знак по международной регистрации №1005816 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит стилизованное изображение ячменного зернышка серого цвета со словесным элементом «Barley cup», выполненным буквами латинского алфавита жирным шрифтом белого цвета. В переводе с английского языка словосочетание «Barley cup» переводится как «ячменная чашка» («Barley» - ячмень; «Cup» - чашка, бокал, чаша, см. <http://lingvo.yandex.ru>). Изображение ячменного зернышка расположено над прямоугольником черного цвета, в правой части которого присутствуют словесные элементы «CEREAL DRINK INSTANT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. В переводе с английского языка данные словесные элементы означают «растворимый зерновой напиток» («Cereal» – зерновой, хлебный, злаковый; «Drink» – напиток; «Instant» – растворимый, быстрого приготовления, см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Словесные элементы «CEREAL DRINK» и «INSTANT» являются описательными, поскольку указывают на вид товара и его свойства, что заявителем не оспаривается.

Поскольку указанные элементы не занимают в знаке доминирующего положения, они могут быть включены в него как неохраняемые элементы по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается входящего в состав знака по международной регистрации №1005816 словосочетания «Barley cup» (ячменная чашка), то ввиду наличия в нем слова «ячменная», вызывающего ассоциации с определенным свойством (составом) товара, для приведенных в перечне 30 класса МКТУ товаров, не содержащих в своем составе данного зернового продукта, рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1005816 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение перечня товаров 30 класса МКТУ знака по международной регистрации №1005816, сведения о котором опубликованы 14.04.2011 в официальном издании Международного бюро ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» №12/2011. Согласно указанным изменениям, все товары, входящие в перечень 30 класса МКТУ, содержат в своем составе ячмень и злаки. Следует отметить, что ячмень является заменителем кофе, а также на его основе производятся зерновые чаи и тому подобные напитки, подтверждением чего служат представленные заявителем материалы [1].

В виду изложенного отсутствуют основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №1005816 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.06.2011, отменить решение Роспатента от 11.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005816 в отношении товаров 30 класса МКТУ с указанием словесных элементов «CEREAL DRINK INSTANT» в качестве неохраняемых.