

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 16.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393829, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Алко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2009 за №393829 по заявке №2008727450/50 с приоритетом от 27.08.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русьимпорт», Москва. Впоследствии право на товарный знак было уступлено, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за №РД0076157 от 04.02.2011, правообладателем товарного знака по свидетельству №393829 является Общество с ограниченной ответственностью «Интел», Москва, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Домашно», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393829, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Домашно» воспринимается потребителями как перевод с другого языка слова «домашнее», что подтверждается мнением значительного числа респондентов социологического заключения Института социологии РАН;
- вывод о смешении обозначений «Домашно» и «домашнее» подтверждается вышеуказанным исследованием и совпадает с позицией правообладателя в деле № А40-161307/09-12-1016 о нарушении прав на товарный знак;
- само же обозначение «домашнее/домашний» по отношению к винной продукции является описательным и не может идентифицировать изготовителя товаров, о чем свидетельствует решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Домашнее» по заявке №2008714487/50;
- кроме того, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393829 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-161307/09-12-1016.
2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-11700/2010-ГК.
3. Заключение Института социологии РАН.
4. Решение Роспатента по заявке №2008714487/50.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- обозначение «Домашно» не является прямым указанием на конкретные свойства товаров 33 класса МКТУ, поскольку требует дополнительного рассуждения и домысливания;
- оценка охраноспособности данного обозначения дана в решении Роспатента от 22.04.2008, в котором элемент «Домашно» признан охраняемым в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №355665;

— кроме того, в приложенном к возражению решении Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-161307/09-12-1016 указано, что «словесный элемент «Домашно» по отношению к русскому языку является фантазийным».

Правообладателем представлены:

5. Решение Роспатента от 22.04.2008 по заявке №2005734305/50 (т.з. №355665).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.08.2008) поступления заявки №2008727450/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 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.

В качестве ненормативного документа, отражающего практику экспертизы, применяются Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под ред. О.Л.Алексеевой, утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 №39 (далее – Рекомендации).

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначение, которое описывает товар.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

- понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания;
- воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Домашно», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «Домашно» полностью состоит из букв русского алфавита и воспринимается российским потребителем, благодаря необычной для русского языка фонетической окраске, как оригинальное и запоминающееся, при этом болгарское происхождение этого слова для большинства российских потребителей не является очевидным.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что слово «ДОМАШНО» для российского потребителя хотя и может вызывать ассоциации со словами «домашнее, домашний», не являются прямым указанием на конкретные свойства вина, поскольку толкование этих ассоциативных представлений может быть различно и требует дополнительного рассуждения и домысливания.

Аналогичный вывод приведен в Решении Роспатента от 22.04.2008 по заявке №2005734305/50, согласно которому в отношении товаров 33 класса МКТУ словесный элемент «Домашно» признан охраноспособным.

Фантазийный характер обозначения «Домашно» подтвержден решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-161307/09-12-1016 [1] между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации №393829 требованиям, установленным пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

В отношении ссылки возражения на данные социологического заключения Института социологии РАН [3], согласно которому 38% опрошенных считают, что обозначение «домашно» - это слово «домашнее» в переводе на другой язык, следует указать следующее.

Материалы опроса не подтверждают прямо или через ассоциации или домысливания респонденты пришли к такому выводу.

Кроме того, остальные опрошенные считают, что обозначение «Домашно» - это «торговая марка» (44%), «географическое название» (8%) или «затрудняются ответить» (10), что свидетельствует о различном понимании данного слова.

Следовательно, приведенные в опросе сведения не могут служить основанием для признания обозначения «Домашно» в качестве описательной характеристики товаров 33 класса МКТУ – «вина».

Отсутствие описательности товарного знака «Домашно» исключает и возможность введения потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

При этом следует отметить, что возражение не содержит доводов о том, каким образом и в отношении чего потребитель может быть введен в заблуждение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает недоказанным несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №393829.