

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 19.09.2011. Данное возражение подано ООО «ТД Рыбный Мир», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010738306/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2010738306/50 на регистрацию обозначения «VLADFISHTRADE» с приоритетом от 17.11.2010 была подана заявителем на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «VLADFISHTRADE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента, напоминающего фигуру «инь-янь».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.07.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010738306/50 в отношении всех заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с включением словесного элемента «VLADFISHTRADE» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «VLADFISHTRADE» заявленного обозначения состоит из частей «vlad» - сокращение от слова Владивосток, «fish» переводится с

английского языка как рыба и «trade» - торговля. Указанный словесный элемент характеризует заявленные товары и услуги, поскольку может быть воспринят потребителем как указание на место производства товаров и услуг и вид услуг.

В Палату по патентным спорам 19.09.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010738306/50, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «VLADFISHTRADE» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не имеет однозначного толкования и воспринимается неоднозначно. В частности, частица «vlad» имеет различные значения, требует рассуждений, домысливаний, которые могут быть различными;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация подобных обозначений. В частности, были зарегистрированы такие товарные знаки, как «ВЛАДПИВО» по свидетельству №331847, товарный знак «ВЛАДХЛЕБ» по свидетельству №219612, товарный знак «ВЛАДАКВА» по свидетельству №404177 и др.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:

- копия решения Роспатента от 18.07.2011 [1];
- распечатка примеров регистраций товарных знаков [2];
- распечатка информации из словаря сокращений [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2010738306/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, с предоставлением правовой охраны словесному элементу «VLADFISHTRADE».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.11.2010) заявки №2010738306/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «VLADFISHTRADE», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде окружности, окрашенной внутри желтым, синим и красным цветом. Предоставление правовой охраны испрашивается в желтом, синем, красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru), словесный элемент «VLADFISHTRADE» не имеет перевода, лексического значения.

Однако, словесное обозначение «VLADFISHTRADE» представляет собой сложное слово, образованное путем простого соединения слов «vlad», «fish» и «trade»,

значение каждого достаточно хорошо известно российскому потребителю.

Анализ словаря сокращений (см. www.sokrg.ru) позволил установить, что элемент «vlad» (его транслитерация буквами русского алфавита – «влад») наиболее часто используется как сокращение от слов:

1. Владимир (город). Например, обозначение ВладОУНБ является сокращением от Владимирская областная научная библиотека имени А.М. Горького;

2. Владивосток. Например, обозначение «ВладАвиа» используется как сокращение от Владивосток Авиа.

Таким образом, как правомерно отмечено заявителем, указанный элемент имеет несколько вариантов перевода. Вместе с тем, при рассмотрении возражения принимался во внимание перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Так, правовая охрана испрашивается для рыбы и рыбных продуктов, а также услуг, связанных с их продвижением. Необходимо отметить, что Владивосток – это город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Приморского края, который расположен на побережье Японского моря. Владивосток является базой китобойного, краболовного и рыболовного промыслов. Главными направлениями хозяйственной деятельности являются рыба и морепродукты (см. www.wikipedia.org). В то время как город Владимир является культурным и историческим центром, добыча или переработка рыбы не осуществляются. В связи с изложенным, очевидно, что средним российским потребителем в данном случае «vlad» будет воспринято как сокращение от города Владивосток и, соответственно, будет являться описательной характеристикой обозначения, указывающей на место производства товара и оказания услуги на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) обозначение «fish» переводится с английского языка как «рыба, морепродукты», то есть указанный элемент прямо указывает на вид товаров 29 класса МКТУ, в связи с чем также является описательным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с указанными выше словарями (см. www.yandex.slovari.ru) словесный элемент «trade» переводится с английского языка как «занятие, ремесло, торговля», то есть указывает на вид услуг 35 класса МКТУ и, как следствие, не

соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, словесный элемент заявленного обозначения состоит из частей, которые прямо характеризуют товары и услуги, приведенных в перечне, указывая на их вид, а также на место производства и, следовательно, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, в силу того, что словесный элемент «VLADFISHTRADE» не является доминирующим элементом знака, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленным обозначением в результате его длительного и интенсивного использования заявителем для индивидуализации заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2011.