

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 01.02.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709271/50, поданное ООО «Инвина-Опт», г.Екатеринбург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709271/50 с приоритетом от 21.04.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Болгарский Ирис», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Оба словесных элемента выполнены прописными буквами с заглавной буквы «Б» и «И» в каждом слове.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, указывает на место нахождения производителя товаров и место их происхождения, а также на состав сырья, свойства товаров. Регистрация товарного

знака на имя заявителя, находящегося в Российской Федерации, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, места их происхождения. В заключении приведены ссылки на многочисленные сайты из базы данных сети Интернет о том, что ирис широко используется в производстве напитков, в том числе, алкогольных. Вместе с тем, представленные заявителем материалы не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается как обозначение товаров именно заявителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- на приведенных экспертизой сайтах Интернет не содержится информации об использовании растения «Болгарский Ирис» как сырья для изготовления алкогольных напитков. Информация об использовании фиалкового корня не порочит заявленное обозначение, поскольку понятие фиалкового корня включает в себя три конкретных вида ирисов, не культивируемых в Болгарии;

- в настоящее время натуральные ирисовые конкреты используются только в элитных духах для придания фиалковой ноты. При производстве алкогольных напитков применяются синтетические эфирные масла, полученные химическим путем, содержащие ионон – аналог природного кетона ирон, придающий фиалковый аромат;

- в природе не существует такого конкретного вида ириса как «Болгарский Ирис», следовательно, оно не может использоваться в каком-либо качестве для изготовления алкогольных напитков и восприниматься потребителем как сырьё для изготовления напитков 33 класса МКТУ;

- в составе алкогольных напитков отсутствуют листья или цветки или корневища растения ириса в чистом виде;

- обозначение «Болгарский Ирис» для алкогольных напитков нельзя признать описательным, поскольку его невозможно без дополнительных рассуждений или домысливания сопоставить с заявленными товарами 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой грамматически связанное словосочетание и не может рассматриваться как описательное по отношению к заявленным товарам;

- заявитель предоставляет материалы, доказывающие его связь с производителем, находящимся на территории Болгарии;

- на имя заявителя имеется регистрация товарного знака «BULGARIAN IRIS» (свидетельство №72755) на территории Болгарии;

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места происхождения товаров, т.к. вино имеет место происхождения – Болгария, изготавливается и поставляется болгарским производителем по заказу и под контролем заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709271/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения с сайтов Интернет (1);

- ссылки со страниц книги «Биологически активные вещества растительного происхождения», в трех томах, М., Из-во «Наука» (2);

- Кишковский З.Н., Мержаниан А.А., «Технология вина», М., Легкая и пищевая промышленность, 1984г. (3);

- письмо компании «Ловико Лозари ЕАД» (4);

- соглашение №01/03-09 от 10.03.2009 (5);

- контракт №7/323-BUL от 03.10.2005 и дополнение к нему (6);

- договор поставки №0106/06-ИМ от 01.06.2006, дополнительное соглашение к нему (7);

- контракт №100/93663443/033 от 28.03.2006, приложение к нему (8);

- инвойсы (9);

- договор поставки от 12.04.2010 (10);

- платежные поручения (11);

- договор купли-продажи от 03.01.2007 (12);
- грузовые таможенные декларации (13);
- товарные накладные (14);
- счета-фактуры (15);
- свидетельство № 72755 на товарный знак «Bulgarian Iris», выданное патентным ведомством Болгарии (16);
- свидетельство №73046, выданное патентным ведомством Болгарии (17);
- образцы этикеток вина «Болгарский Ирис» (18).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.03.2011, заявитель выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.04.2009) поступления заявки №2009709271/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на 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.

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

На основании пункта 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

На государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009709271/50 заявлено словесное обозначение «Болгарский Ирис», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. При этом каждый из словесных элементов выполнен с заглавной буквы «Б» и «И». Правовая охрана товарному знаку с учетом скорректированного заявителем первоначального перечня испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание «Болгарский Ирис», состоящее из двух слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически. Каждое из слов имеет свое смысловое значение: «Болгарский» прилагательное от слова «Болгария» - государство на юге

Европы, на Балканском полуострове, омывается Черным морем. Слово «Ирис» или «Касатик» – род многолетних корневищных растений семейства Касатиковые, или Ирисовые. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков (см. slovari.yandex.ru).

Из представленных заявителем источников информации, а также из общедоступной информации сети Интернет различают ирис молочно-белый, ирис мусульманский, ирис сибирский, ирис Королькова, ирис низкий, ирис желтый и т.д. (1, 2). Словосочетание «Болгарский Ирис» как название вида, подвида или секции нигде не встречается. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вида растения с названием «Болгарский Ирис» в природе не существует.

Учитывая изложенное заявленное обозначение «Болгарский Ирис» может рассматриваться в целом как фантазийное, придуманное обозначение.

Вместе с тем, данные, представленные заявителем с возражением, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам констатировать факт того, что само по себе растение «ирис» (его листья, цветки, корневище), а уж тем более «Болгарский Ирис» не применяется при производстве алкогольных напитков. Следовательно, в качестве обозначения для маркировки вина слово «ирис» является семантически нейтральным.

Таким образом, заявленное обозначение «Болгарский Ирис» в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» является фантазийным и не указывает на свойства товаров и состав сырья, используемого для изготовления данных товаров, и, следовательно, не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Болгарский», который является прилагательным, образованным от названия страны «Болгария» и может вызвать ассоциации с болгарским происхождением товара (вина). Однако, следует учесть представленные заявителем документы (4-15, 18), которые подтверждают наличие производственных связей заявителя с производителем, находящимся на территории Болгарии. По заказу и под контролем заявителя болгарский производитель Ловико Лозари ЕАД из сырья, выращенного на собственных виноградниках, изготавливает сортовое вино, маркируемое этикетками, разработанными и утвержденными заявителем. Упакованное и маркированное

обозначением «Болгарский Ирис» вино поставляется на территорию Российской Федерации уполномоченными импортерами. Кроме того, на территории Болгарии на имя заявителя произведена регистрация словесного товарного знака «Bulgarian Iris» в отношении товаров 33 класса МКТУ (16).

Наличие приведенной информации позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «Болгарский Ирис» может служить средством индивидуализации товара заявителя и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2009709271/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» как не противоречащее требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.02.2011, отменить решение Роспатента от 22.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709271/50.