

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.12.2014. Данное возражение подано компанией «АНДИСКЛОУЗД МАДЖОРИТИ ЛТД», Англия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705264, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013705264 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «KEFIR», «PRODUCTION» в качестве товарного знака была подана 20.02.2013 в отношении товаров и услуг 05, 16, 21, 29, 30, 32, 35, 38, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя ООО «Интеллект», Россия. В дальнейшем в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, сведения о заявителе были изменены: заявителем является компания «АНДИСКЛОУЗД МАДЖОРИТИ ЛТД», Англия (далее – заявитель) (см. уведомление от 28.10.2013).

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из изобразительной части, выполненной в виде стилизованного изображения размещенной на темном фоне девочки, в руках которой находится не законченное контурное изображение бутылки, причем в месте разрыва контура расположен четырехлистник, и словесной части, выполненной оригинальным шрифтом, фантазийной надписи в латинице «KEFIR PRODUCTION» (транслитерация –

«кефир продакшн»), при этом надпись «PRODUCTION» является неохраняемым элементом.

Роспатентом 31.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012705264 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение содержит элементы «KEFIR», «PRODUCTION» («kefir» - кефир, «production» - производство, изготовление), которые в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 29, 35 и 43 классов МКТУ характеризуют товары и услуги, указывая на их вид, назначение, в связи с чем данные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ОАО «Останкинский молочный комбинат») товарными знаками, включающими в себя изображение девочки с бутылкой, и обозначением, заявленным на государственную регистрацию:

- свидетельство № 370639, приоритет 22.11.2007, товары и услуги 05, 20, 30, 32, 39 классов МКТУ [1];
- свидетельство № 333771, приоритет 20.03.2006, товары 29 класса МКТУ [2];
- свидетельство № 294998, приоритет 04.11.2004, товары 29 класса МКТУ [3];
- свидетельство № 308107, приоритет 04.11.2004, товары 29 класса МКТУ [4];
- свидетельство № 295178, приоритет 04.11.2004, товары 29 класса МКТУ [5];
- свидетельство № 305165, приоритет 04.11.2004, товары 29 класса МКТУ [6];
- свидетельство № 308106, приоритет 04.11.2004, товары 29 класса МКТУ [7];

- свидетельство № 519008, приоритет 21.12.2012, товары и услуги 05, 20, 29, 30, 32, 39 классов МКТУ [8];

- заявка № 2013701655, дата подачи – 22.01.2007, товары и услуги 05, 29, 30, 32, 39 классов МКТУ [9].

Также, экспертизой были проанализированы доводы заявителя, касающиеся того, что заявленное обозначение используется им с 2008 года, и указано, что приоритеты противопоставленных товарных знаков датируются более ранними годами (2004, 2006 и 2007).

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение является имитацией обозначения ОАО «Останкинский молочный комбинат», которому принадлежат все противопоставленные обозначения [1-9].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение будет являться фантазийным. Кроме того, однородных услуг 38, 41 классов МКТУ не содержится ни в одном перечне противопоставленных обозначений [1-9].

Далее в возражении приведен анализ сходства заявленного и противопоставленных обозначений. В частности, указано, что сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться друг с другом, поскольку вызывают различное зрительное впечатление, обоснованное следующим: заявленное изображение размещено на фоне неполного ромба (в противопоставленных знаках – на фоне овала), изображение девочки дано не в полный рост, повернуто в другую сторону, совсем не сходны изображения голов, лиц, наличие больших бантов, большой бутылки, а также – наличие в нижнем незавершенном контуре бутылки бабочки и надписи «KEFIR», «PRODUCTION».

Также в возражении указано, что заявленное обозначение хорошо знакомо российскому телезрителю, поскольку уже более 8 лет используется на телевизионном экране, несмотря на то, что по договоренности между компаниями не раз обозначение переходило от одной компании к другой. Заявитель в ответе на

уведомление предоставил диск с использованием заявленного обозначения в качестве маркировки телевизионной программы, год выпуска 2008.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня:

16 класс МКТУ - мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; этикетки, за исключением текстильных;

29 класс МКТУ - кефир [напиток молочный];

35 класс МКТУ - демонстрация товаров, продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

38 класс МКТУ - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; радиовещание; телеконференции;

41 класс МКТУ - видеосъемка; издание книг; киностудии; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов, прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения, составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение], услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; с указанием, что словесные элементы заявленного обозначения «KEFIR», «PRODUCTION» в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 29, 35, 43 классов МКТУ - неохраняемые элементы.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2015, заявителем были представлены два CD-диска с записью программы «Битва экстрасенсов» за 2003 г. (1), а также был скорректирован объем притязаний, а именно выражена просьба о

сокращении заявленного перечня до услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении от 30.12.2014, с учетом включения слова «PRODUCTION» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (20.02.2013) заявки № 2013705264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит композицию, представляющую собой стилизованное изображение маленькой

девочки с бантиками, держащей в руках бутылку. Изображение выполнено на фоне ромба. Под композицией размещены словесные элементы «KEFIR», «PRODUCTION», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ материалов дела показал следующее.

Все противопоставленные обозначения [1-9] объединены общим изобразительным элементом «», принадлежат одному лицу («ОАО «Останкинский молочный комбинат»») и не содержат в своих перечнях услуг 38 и 41 классов МКТУ, которые могли бы быть признаны однородными услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана. В этой связи коллегия считает, что противопоставления [1-9] могут быть сняты.

Следует принять во внимание, что все обозначения [1-9] связаны с продуктами питания: молочными продуктами, детским питанием, напитками, а также с их упаковкой. Наибольшую узнаваемость обозначения приобрели именно в связи с молочно-жировой продукцией.

При этом материалы дела, в том числе представленные заявителем диски (1), позволяют утверждать, что услуги, сопровождаемые маркировкой «KEFIR PRODUCTION» в виде заявленного обозначения, хорошо известны российскому потребителю. Так, данные материалы иллюстрируют использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации развлекательных услуг на телевизионном канале в течение длительного времени (с 2003 года). Указанное свидетельствует о приобретении заявленным обозначением узнаваемости в связи с деятельностью заявителя.

Таким образом, коллегия не усматривает имитации и возможности смешения с обозначениями [1-9], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается оснований для отказа в государственной регистрации по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сведения словарно-справочной литературы свидетельствуют о том, что слово «kefir» ([ˈkɛfə]) является лексической единицей английского языка и переводится как кефир, а слово «production» ([prəˈdʌkʃ(ə)n]) – производство, получение; изготовление; добыча; выработка; производительность; производственная деятельность и др.

Следует обратить внимание, что заявитель исключил из объема притязаний товары и услуги 16, 29, 35 и 43 классов МКТУ. При этом коллегия считает, что в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне и относящихся к телекоммуникационным услугам (вещание телевизионное, передача сообщений, телеконференции и т.д.) и развлекательным услугам (видеосъемка, киностудии, клубы-кафе ночные, шоу-программы и т.д.), слово «kefir» не является прямым указанием на вид или назначение упомянутых услуг, что обуславливает фантазийный характер данного слова.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что слово «KEFIR» не может указывать на вид или назначение заявленных услуг или порождать ассоциации, являющиеся ложными для рассматриваемого перечня услуг.

Вместе с тем, слово «production» характеризует вышеперечисленные услуги 38 и 41 класса МКТУ, указывая на их вид или назначение. При этом следует отметить, что данное слово включается в название киностудии или телерадиовещательной компании многими лицами и является традиционным (например, киностудии «Park Production», «Globus Production», «Grekov Production» и т.д.). Таким образом, коллегия считает, что слово «PRODUCTION» носит «описательный» характер, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изложенное заявителем не оспаривается.

Однако, слово «PRODUCTION» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включено в его состав в качестве

неохраняемого элемента в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

В этой связи, у коллегии имеются достаточные основания утверждать, что обозначение по заявке № 2013705264 соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и может быть зарегистрировано в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «PRODUCTION».

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

удовлетворить возражение от 30.12.2014, отменить решение Роспатента от 31.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013705264.