

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.07.2007, поданное Обществом с дополнительной ответственностью "Профэшнл", г. Минск, Республика Беларусь (далее - заявитель), на решение экспертизы от 24.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005723458/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005723458/50 с приоритетом от 15.09.2005 является - Общество с дополнительной ответственностью "Профэшнл", г. Минск, Республика Беларусь.

В соответствии с приведенным в заявке описанием "заявляемое на регистрацию обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента "MAXLER" (транслитерация – макслер), выполненного на подложке оригинальной формы, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения медали за первое место".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ "диетические вещества для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; молоко белковое; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей" и товаров 29 класса МКТУ "белки пищевые".

Решение экспертизы от 24.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "MAXLER" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 и 29 классов МКТУ, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. "MAXLER" – это торговая марка товаров спортивного питания, страной - изготовителем которых является Германия (сайт сети Интернет www.sport-pitanie.com).

Экспертиза также отметила, что "представленные заявителем факсимильные письма немецких фирм в адрес Общества с дополнительной ответственностью "Профэшнл", подтверждающие факт производства товаров в Германии по заказу заявителя, не могут быть приняты во внимание, поскольку оформлены ненадлежащим образом".

В возражении от 17.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. Сайт www.sport-pitanie.com принадлежит заявителю.
2. Слово "MAXLER" образовано от двух имен Максим и Лера (Валерия) создателей заявленного товарного знака – Степанова Максима Викторовича и Козловой Валерии Валерьевны, работников Общества с дополнительной ответственностью "Профэшнл", находящихся в супружеских отношениях. Степанов М.В. является учредителем организации-заявителя.
3. Заявленные товары, являясь товарами спортивного питания, производятся немецкими фирмами "Anona-Nahrmittel C.L. Schlobach GmbH" и "Sanomed GmbH" по заказу Общества с дополнительной ответственностью "Профэшнл". Размещение производства спортивного питания в Германии под белорусским знаком является примером международного разделения труда и белорусско-германской кооперации в этой области.

4. Факт производства товаров спортивного питания в Германии по заказу заявителя подтверждают письма немецких фирм в адрес заявителя.

5. Между организацией заявителя и фирмой "Anona-Nahrmittel C.L. Schlobach GmbH" заключен контракт № 02/05 от 02.05.2007, а также заключен договор за № 1 от 15.02.2007 с компанией "Sanomed GmbH".

6. Обозначение "MAXLER" лишь используется фирмами "Anona-Nahrmittel C.L. Schlobach GmbH", "Sanomed GmbH" для маркировки товаров, производимых по указанию белорусского заявителя. Обозначение "MAXLER" не принадлежит какой-либо немецкой фирме на правах товарного знака. Таким образом, отсутствует официальная регистрация обозначения "MAXLER" на имя одной из указанных немецких компаний, как в Германии, так и в любой другой стране.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- распечатка сайта www.sport-pitanie.com на 10 л. (1);
- свидетельства о заключении брака на 1 л. (2);
- паспорта Степанова М.В., Козловой В.В. на 1 л. (3);
- история развития дизайна знака на 1 л. (4);
- письма "Anona-Nahrmittel C.L. Schlobach GmbH", Германия и его перевод на 2 л. (5);
- письма "Sanomed GmbH", Германия и его перевод на 2 л. (6);
- письма Общества с дополнительной ответственностью "Профэшнл" на 1 л. (7)
- страницы устава Общества с дополнительной ответственностью "Профэшнл" на 2 л. (8);
- договора № 1 от 15.02.2007 на 3 л. (9);
- контракта № 02/05 от 02.05.2007 на 5 л. (10).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 24.04.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2005723458/50.

Представитель заявителя был уведомлен в установленном порядке уведомлением от 29.01.2008 за № 2005723458/50(976540) о дате и месте проведения заседания коллегии, назначенной на 15.04.2008 и на заседании отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.09.2005) поступления заявки № 2005723458/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Заявлено на регистрацию комбинированное обозначение со словесным элементом "MAXLER". Часть словесной составляющей обозначения выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (буквы M, A, E, R). Другая часть слова представлена буквами "X" и "L", выполненными со

значительной стилизацией. Изобразительная часть представлена прямоугольником, верхняя и нижняя части которого исполнены округлыми, то есть являются выпуклыми наружу. Под буквами "X" и "L" помещено изображение круглой медальки, по центру которой размещается римская цифра "I", символизирующая первенство. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне.

В решении экспертизы от 24.04.2007 экспертиза в качестве источника информации указала сайт www.sport-pitanie.com, согласно материалам которого, заявленное обозначение "MAXLER" индивидуализирует товары спортивного питания немецкого производства. В связи с этим заявленное обозначение, по мнению экспертизы, подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ материалов возражения от 17.07.2007, а также документов (1-10) показал следующее.

Согласно материалам (1) сайт www.sport-pitanie.com принадлежит заявителю. На данном сайте указывается, что организация заявителя является официальным и единственным представителем на рынке Белоруссии спортивного питания "MAXLER" немецкого производства.

Согласно документам (9,10) между заявителем и немецкими компаниями "Anona-Nahrungsmittel C.L. Schlobach GmbH", "Sanomed GmbH" заключены договоры на производство и поставку продуктов, представляющих собой спортивное питание, добавки для спортсменов и диетическое питание.

Письма (5,6) свидетельствуют о том, что продукты, производимые компаниями "Anona-Nahrungsmittel C.L. Schlobach GmbH", "Sanomed GmbH", изготавливались исключительно данными германскими предприятиями по заказу организации заявителя и маркировались обозначением "MAXLER".

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 05, 29 классов

МКТУ вызовет у потребителя ложное представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

При этом доводы о семантике и наличии авторских прав на обозначение являются неубедительными по следующим основаниям. Факт заключения брака между Степановым М.В. и Козловой В.В (документы 2,3) не дает оснований коллегии Палаты по патентным спорам полагать, что для среднего российского потребителя будет очевидным то обстоятельство, что словесная часть "MAXLER" заявленного комбинированного обозначения образована от имен вышеуказанных лиц.

Документы (4), по мнению заявителя, свидетельствуют об истории развития дизайна обозначения "MAXLER". Однако, данное мнение не подтверждено документально, следовательно, материалы (4) не могут быть учтены в рамках дела заявки № 2005723458/50.

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ, является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2007, отменить решение экспертизы от 24.04.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005723458/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 05 и 29 классов МКТУ:

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (511) 05 - диетические вещества для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; молоко белковое; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей.
- 29 - белки пищевые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.