

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2016, поданное ООО «Узловский молочный комбинат», Тульская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014732434, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014732434 с приоритетом от 25.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ. В корреспонденции, поступившей 23.03.2016, заявитель уточнил заявленный перечень, ограничив его следующими товарами 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.04.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014732434 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит только из неохраняемых элементов (маргарин – заменитель сливочного

(коровьего) масла, в котором наряду с животными присутствуют и растительные жиры; творожный – прилаг. к творог, из творога, см. Интернет <http://dic.academic.ru>), которые указывают на вид и свойства товаров.

Представленный заявителем «Отчет по результатам количественного исследования» не может быть признан доказывающим различительную способность, поскольку согласно данному отчету только 4,8% респондентам известен товар, маркируемый обозначением «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ». Кроме того, в представленных документах заявленное обозначение имеет иное графическое исполнение и используется в композиции с другими словесными и изобразительными элементами, что не доказывает приобретения различительной способности заявленным словесным обозначением «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ».

Поскольку в состав заявленного обозначения входит указание на конкретный вид товара – «МАРГАРИН», для всех остальных заявленных товаров, кроме товара «маргарин», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- известные технологии производства маргаринов не предусматривают использования творога или творожных продуктов, вследствие чего словосочетание «маргарин творожный» не может являться указанием на конкретный продукт, и представляет собой фантазийное обозначение;

- потребителю предлагается словосочетание из двух не сочетаемых с точки зрения обычных стандартов слов, некая загадка;

- таким образом, заявленное обозначение, как фантазийное, не может быть признано описательным или вводящим потребителя в заблуждение;

- кроме того, ограничение заявленного перечня товарами 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые» исключает введение потребителя в заблуждение в отношении маркируемого товара;

- заявитель дополнительно провел социологические исследования по вопросу известности товара, маркируемого обозначением «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ», в городе Тула и в городе Калуга;

- согласно «Отчету по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина» спонтанное знание марки «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» в Туле и Калуге на март 2014 составляло 56,3% и 54, 7%, соответственно;

- более 37% опрошенных в Туле и более 34% в Калуге считают, что товар, маркируемый обозначением «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ», был представлен в магазинах более 2-х лет назад;

- город Калуга является мощным индустриальным, образовательным и туристическим центром, а город Тула известен своими оружейными ремеслами, привлекающими промышленников и туристов со всех концов страны;

- в этой связи города Тула и Калуга являются центром притяжения для миллионов граждан из других регионов, посещающих Тулу и Калугу в процессе обучения, работы или отдыха;

- следовательно, география социологического исследования является достаточно представительной для формирования выводов о знаниях, присущих потребителям на территории страны;

- таким образом, заявленное обозначение было известно потребителям уже на дату подачи заявки, что позволяет утверждать о приобретении обозначением «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» различительной способности;

- с учетом представленных сведений об известности продукции заявителя риск введения потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров при его выборе отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в

отношении товаров 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- «Отчет по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина», Апрель 2016 г. [1];

- отчет по результатам количественного исследования «Основные параметры потребления маргарина», Январь 2016 г., подготовленный ИП Чеховской М.Н. [2];

- Экспертное заключение по результатам количественного исследования узнаваемости марок «Маргарин творожный» и «Маргарин сметанный» от 23.06.2016, подготовленное Шевченко Д.А. [3];

- Экспертное мнение в отношении уровня знания марок «Маргарин Творожный» и «Маргарин Сметанный» на 01.07.2014 и на 01.07.2016 по результатам исследований в г. Москва, Тула и Калуга, подготовленное ООО «Аутдор Медиа Интернэшнл» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.09.2014) поступления заявки №2014732434 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Согласно положению 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 либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, имеют следующее значение (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 351, 819):

маргарин – пищевой жир, имеющий вид сливочного масла – смесь растительных масел с животными жирами;

творожный – прилаг. к творог (пищевой продукт из сквашенного молока, освобожденного от сыворотки).

Таким образом, заявленное обозначение включает указание конкретного вида товара (маргарина), а прилагательное «творожный» воспринимается как его характеристика.

Однако заявленное обозначение нельзя отнести к прямо указывающему на вид товара и его характеристику в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку такого продукта как «маргарин творожный» не существует.

В частности, из приведенного словарного определения маргарина усматривается, что творог не является его компонентом. При этом заявитель в своем возражении также отмечает, что известные технологии производства маргаринов не предусматривают использование творога или творожных продуктов. Сведениями, подтверждающими обратное, коллегия не располагает.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является ложным, поскольку представляет собой указание на вид товара с несуществующей характеристикой.

Учитывая, что заявленное обозначение включает название определенного вида товара «МАРГАРИН», в отношении товаров иного вида (молочных продуктов и пищевых масел) заявленное обозначение также признано коллегией ложным.

В связи с изложенным усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных заявителем документов показал, что словесное обозначение «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ», в том виде как оно заявлено на государственную регистрацию товарного знака, заявителем не используется. В частности, в материалах дела заявки представлены макеты рекламных растяжек маргарина (приложение №2 к договору №23/01/14 возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы от 23.01.2014), на которых словесные элементы «МАРГАРИН» и «ТВОРОЖНЫЙ» размещены на разных строках, а слово «ТВОРОЖНЫЙ» имеет оригинальную графическую проработку. При этом данный товар стал вводиться заявителем в гражданский оборот только за полгода до даты 25.09.2014 подачи заявки №2014732424 (наиболее ранние товарные накладные по поставке товара относятся к марту-апрелю 2014 года).

Что касается «Отчета по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина» [1], то его результаты являются сомнительными с точки зрения объективности, поскольку исследование выполнено заинтересованным лицом (самим заявителем).

Исследование «Основные параметры потребления маргарина» [2], подготовленное ИП Чеховской М.Н., было проведено только в одном городе (Москве), в связи с чем его результаты не отражают общую картину восприятия рассматриваемого обозначения в масштабах территории Российской Федерации. Кроме того, большая часть респондентов (18,8%) ошибочно полагает, что изготовителем маргарина с маркировкой «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» является Московский жировой комбинат (МЖК).

Также коллегия отмечает, что заявителем не представлено документов, подтверждающих проведение заявителем масштабных рекламных мероприятий по продвижению продукта маргарин с маркировкой «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» на рынке до даты подачи заявки. В деле заявки имеются материалы о проведении единичных рекламных мероприятий в ограниченный период времени. В частности, заявитель размещал рекламу на четырех сайтах сети Интернет с 02.02.2014 по

04.03.2014 (см. договор №20/01/14 от 20.01.2014). Наружная реклама в виде рекламных щитов размещалась с 01.02.2014 по 03.03.2014 (см. договор №23/01/14 возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы от 23.01.2014).

Таким образом, представленные заявителем документы не доказывают, что потребители до даты подачи заявки №2014732424 стали воспринимать обозначение «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» как средство маркировки, используемое именно ООО «Узловский молочный комбинат», а не как несоответствующее действительности указание вида товара.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2016.