

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 08.02.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010704285/50, поданное ООО «Молочный продукт», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010704285/50 с приоритетом от 15.02.2010 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, вытянутый по горизонтали. В верхней части прямоугольника расположена надпись «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ», выполненная в стандартном шрифтовом исполнении и обрамленная двойной рамкой. В правом верхнем углу расположены четыре волнистые линии. В центральной части находится надпись «ПОСТНОЕ», над которой правее помещен словесный элемент «Низкокалорийное». В заявленном обозначении использовано дизайн-решение – стилизованный рисунок «обвязка бичевкой в узел», находящийся в левой верхней части обозначения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 10.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, как противоречащее требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПОСТНОЕ», «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ», «Низкокалорийное», занимающие доминирующее положение, являются неохраноспособными, поскольку указывают на свойство и состав товаров.

Словесный элемент «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ» в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры животные» способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем и известности среди потребителей, что подтверждается приложенными к возражению документами;
- заявитель согласен с доводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и просит исключить из заявленного перечня товары 29 класса МКТУ «жиры животные».

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 10.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010704285/50 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, за исключением товаров 29 класса МКТУ «жиры животные».

К возражению приложены следующие документы:

- товарные накладные (1);
- свидетельство о демонстрации товарного знака на выставке (2);
- информация о выставке (3);
- фотографии и реклама продукции (4).

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

С учетом даты (15.02.2010) поступления заявки №2010704285/50 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.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2010704285/50 обозначение является комбинированным, представляющим собой стилизованное изображение почтовой посылки, выполненное в виде прямоугольника светло-коричневого цвета, вытянутого по горизонтали. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «ПОСТНОЕ», выполненный заглавными буквами жирным шрифтом буквами русского языка. Выше данного элемента размещена надпись «Низкокалорийное», а также словосочетание «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ», обрамленное двойной рамкой. В правом верхнем углу присутствуют четыре волнистые линии, располагающиеся друг под другом на одинаковом расстоянии, исполненные в форме почтового штампа. В левой части обозначения помещен изобразительный элемент в виде обвязки бичевкой, узел которой выполнен в форме бантика. Правовая охрана товарному знаку, исходя из скорректированного в возражении заявленного перечня, испрашивается в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, за исключением товаров 29 класса МКТУ «жиры животные».

Слово «постное» используется для обозначения пищи, не содержащей молочного и мясного, т.е. растительной или рыбной (slovari.yandex.ru, Толковый словарь русского языка Ушакова).

На основании смысловых значений словесных элементов «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ», «ПОСТНОЕ», «Низкокалорийное» можно сделать вывод о

том, что данные элементы указывают на свойства и состав заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. В силу этого данные элементы являются неохраноспособными на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что заявителем исключены из первоначально заявленного перечня товары 29 класса МКТУ «жиры животные», по отношению к которым неохраноспособный словесный элемент, характеризующий товары, «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ» явно не соответствует действительности, основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, сняты.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что включенные в его состав словесные элементы «БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ», «ПОСТНОЕ», «Низкокалорийное» занимают доминирующее положение в знаке и привлекают к себе внимание потребителей в первую очередь. Доминирование словесных элементов связано с их пространственным расположением и смысловым значением в заявленном обозначении.

Включенные в состав заявленного обозначения изобразительные элементы не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, и служат фоном для словесных элементов.

Учитывая, что неохраноспособные словесные элементы занимают в обозначении доминирующее положение, обозначение в целом является неохраноспособным на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Однако, указанное положение не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем, представленные заявителем материалы (1-4) не могут служить доказательством приобретения различительной способности заявленным обозначением в отношении заявленных товаров на основании следующего. Документы (1) относятся к более позднему периоду времени, чем дата приоритета рассматриваемой заявки №2010704285/50. Из источников (2-3) не видно, что на 17-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства

«Продэкспо-2010» экспонировались товары 29, 30 классов МКТУ, маркированные заявленным обозначением. Фотографии и реклама продукции (4) не позволяют установить в какой период времени и где рекламировался или предлагался к продаже товар «спред растительно-жировой без добавления животного жира».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что решение Роспатента от 10.11.2010 в части несоответствия заявленного обозначения по заявке №2010704285/50 пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2010.