

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.02.2015, поданное ООО «Невские сыры», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013702049, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013702049 с приоритетом от 24.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено вымышленное словосочетание «Danke Anke», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702049 для заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Anke» (масло, смотри <http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=anke&11=3>, <http://translate.academic.ru/anke/de/ru/>), характеризующий часть заявленных товаров 29 класса МКТУ, указывая на их вид.

При этом экспертизой отмечено, что словесный элемент «Anke» является определенным видом товаров. В связи с чем, только одному производителю товаров не может быть предоставлено право на его использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать его в хозяйственном обороте в отношении аналогичных товаров.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ, не относящихся к маслу, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров.

Кроме того, рассматриваемое обозначение, написанное на немецком языке, способно породить в сознании потребителя представление о немецком происхождении товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и графически) с товарным знаком «DANKU» по международной регистрации №947586 с приоритетом от 15.10.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 20.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Anke», согласно Большому немецко-русскому словарю и Интернет-словарю Multitran, имеет значение «сливочное (коровье) масло». Во всех остальных словарях рассматриваемое слово отсутствует;

- при переводе слов «сливочное масло» и «коровье масло» с русского языка на немецкий язык значение слова «Anke» не найдено;

- для российского потребителя слово «Anke» будет восприниматься как фантазийное, не вызывающее каких-либо ассоциаций. В этой связи сложно представить, что потребитель, не понимая значения слова, сможет воспринять данный элемент как видовое наименование товара – масло сливочное (коровье);

- слово «сливочное масло» в переводе с русского языка на английский язык будет butter, на немецкий язык – butter, на французский язык – beurre, на итальянский язык – burro, на испанский язык – mantequilla, на голландский язык – botter;

- в силу указанного, словесный элемент «Anke» не является ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров 29 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не способно породить в сознании потребителя представление о немецком происхождении товаров, которое не соответствует действительности, поскольку словесные элементы «Danke Anke» выполнены буквами латинского алфавита, носят вымышленный характер и представляют собой игру слов, напоминающую рифмованную детскую считалочку;

- практика экспертизы позволяет сделать вывод, что зарегистрированные товарные знаки со словесными элементами Danke, Thank you, Merci, Grazio (свидетельства №№458180, 481051, 456029, 329274, 333594, 352528, 282040, 372500 и другие), которые в переводе с различных европейских языков означают «спасибо», признаются экспертизой как охраноспособные элементы обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «DANKU» в целом друг с другом не ассоциируются, производят различное общее впечатление, следовательно, не являются сходными;

- ООО «Невские сыры» создано в 1994 году и специализируется на дистрибуции сыров и сливочного масла. Компания закупает сырье у различных российских и зарубежных производителей, фасует на собственном предприятии под товарными знаками «Тысяча озер», «Сиртаки», «Danke Anke», «Золото Европы», «Силенок». Товарный знак «Danke Anke» был разработан и использовался заявителем с 2012 года. Ежемесячно производится более 20 000 килограммов продукции, которая реализуется во всех регионах Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- Русско - немецкий словарь под редакцией А.Б.Лоховица, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1962 г. (1);

- Русско - немецкий словарь под редакцией А.А.Лепинга, Москва, «Русский язык», 1987 г. (2);

- Школьный немецко - русский и русско – немецкий словарь с грамматическим приложением, Москва, «Олма-Пресс», Санкт-Петербург «Фолио-Пресс», 1999 г. (3);

- Немецко - русский и русско - немецкий словарь, Москва, ЮНВЕС, 1998 г. (4);

- Немецко - русский и русско – немецкий словарь, И.А.Кузьмина, В.Е.Кузавлев, Москва, Издательство «Русский язык», 1998 г. (5);

- Немецко – русский словарь, издание 3-е, лицензионное, 1995 г. (6);

- Большой немецко – русский словарь, Москва, Издательство «Русский язык», том 3, 1998 г. (7);

- Немецко – русский словарь, Москва, Издательство «Русский язык», 1998 г. (8);

- Большой немецко – русский словарь, Москва, Издательство «Русский язык», том 1, 1998 г. (9);

- Интернет – словари (10);

- сведения из сети Интернет (11).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.01.2013) заявки №2013702049 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, могут относиться, в частности, обозначения, указывающие на их вид, назначение, а также на место производства или сбыта.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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 пунктом 2.5.1 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.

На основании 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по заявке №2013702049 представляет собой словесное обозначение «Danke Anke», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом словесные элементы написаны с заглавной буквы «D» и «A». Обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, сыры, масло сливочное».

В решении Роспатента от 25.10.2014 указано, что словесный элемент «Anke» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи коллегией установлено следующее.

Анализ общедоступных источников (в частности, словари, а также материалы (9, 10)) показал, что слово «Anke» заявленного обозначения в переводе с немецкого языка имеет несколько значений: (зоол.) кумжа, лосось-таймень; (диал.) затылок, задняя сторона шеи; (тех.) ковочная плита, матрица; (геол.) извилина, изгиб, излучина (реки); (диал.) лодыжка; (диал.) «масло коровье».

Следует отметить, что диалектизмы - это слова и выражения, которые используются в той или иной местности; они являются отступлениями от языковой нормы. Существуют: 1. фонетические диалектизмы – те диалектизмы, которые образуются путем неправильного произношения слов литературного языка (дочка – доцка; ведро – вядро); 2. словообразовательные диалектизмы – диалектизмы, отличающиеся от слов в литературном языке по форме: черница (вместо черники), телок (вместо теленка); 3. лексические диалектизмы – диалектизмы, которые отличаются от слов литературного языка и по форме, и по звучанию: кочет (петух), понёва (юбка); 4. семантические диалектизмы – это слова литературного языка, которые употребляются в ином значении: худой (в смысле «плохой») (смотри словари Интернет).

Учитывая вышеизложенное, видно, что словесный элемент «Anke» в одном из его переводов на русский язык означающий «сливочное (коровье) масло», относится к диалекту одной из земель Германии. Следовательно, значение данного слова может быть понятно только очень узкому кругу жителей Германии. В этой связи словесный элемент «Anke» относится к редко употребляемому, не распространенному слову и для российского потребителя оно не будет восприниматься в качестве описательной характеристики товаров 29 класса МКТУ.

Следует также указать, что значение словесного элемента «Anke» в словарно - справочных изданиях (3 - 8), представленных заявителем, отсутствует, что подтверждает указанный выше довод о фантазийности данного слова. При этом, словосочетания «коровье масло» и «сливочное масло» с русского языка на немецкий язык переводятся как «Butter» и «Tafelbutter», соответственно (1 -2).

Следует обратить внимание на ошибочность доводов экспертизы о том, что только одному производителю не может быть предоставлено право на использование слова «Anke», поскольку употребление немецкого диалектизма на территории Российской Федерации в качестве указания вида товаров не является необходимым в гражданском обороте.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Anke» является фантазийным в отношении заявленных товаров и не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку порождает в сознании потребителя представление о немецком происхождении товаров, которое не соответствует действительности, коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение «Danke Anke» включает в свой состав два словесных элемента. При этом как было отмечено выше, словесный элемент «Anke» имеет несколько значений. Словесный элемент «Danke» является лексической единицей

немецкого языка и в переводе на русский язык означает «спасибо» (<https://translate.yandex.ru/>).

Вместе с тем, употребление в товарном знаке слов немецкого языка само по себе не способствует прямым ассоциациям с производителем молочных товаров и пищевых жиров из Германии.

Анализ представленной заявителем практики ведомства показал, что существуют зарегистрированные товарные знаки с различными словесными элементами, которые в переводе на европейские языки означают «спасибо». Например, товарный знак «Danke» по свидетельству №458180, правообладателем которого является ООО ФИРМА «АЛЬФА-ПАК», Украина; товарные знаки «Thank you» по свидетельствам №481051, 456029, правообладателями которых являются ООО «Коммерцпроект» (Москва), Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ (Швейцария); товарный знак «Грацио Grazio» по свидетельству №372500, правообладателем которого является ООО «Торговый Дом «Союз предпринимателей» (г.Екатеринбург).

Кроме того, в материалах заявки содержатся сведения о том, что заявленное обозначение было разработано заявителем в 2012 году специально для маркировки сливочного масла. Ежемесячные объемы производства данного товара составляют 20 000 килограммов в месяц. Продажи масла , маркированного обозначением «Danke Anke» осуществляются на всей территории Российской Федерации. Затрачено большое количество средств на рекламу товаров. Компания ООО «Невские сыры» принимала участие в выставке ПРОДЭКСПО 2014, где экспонировалось масло «Danke Anke». Рекламные модули масла «Danke Anke» регулярно размещаются в каталогах торговых сетей ООО Метро Кэш энд Керри, ООО ЛЕНТА, ООО Любавушка Ритейл Групп, ООО «О`КЕЙ».

По совокупности представленных доказательств можно сделать вывод о том, заявленное обозначение используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации в отношении товаров «масло сливочное», в том числе до даты приоритета.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия рассматриваемого обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №947586 представляет собой словесное обозначение «DANKU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Danke Anke» и противопоставленного знака «DANKU» показал, что сравниваемые словесные элементы являются фонетически несходными, поскольку состоят из разного состава слов (в заявленном обозначении – два, в противопоставленном знаке – одно), слогов (4 и 2, соответственно), букв (9 и 5, соответственно), звуков.

Семантически сравниваемые знаки являются несходными, поскольку противопоставленный знак «DANKU» не имеет смыслового значения, в то время как заявленное обозначение содержит в своем составе хорошо известное российскому потребителю значимое слово «Danke».

Графический критерий не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений, поскольку словесные элементы выполнены стандартными шрифтовыми единицами и не имеют характерного графического исполнения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №947586 не являются сходными.

Однородность товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака очевидна, поскольку их перечни содержат одинаковые позиции, относящиеся к молоку и молочным продуктам, сырам, маслу сливочному.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2015, отменить решение Роспатента от 25.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013702049.