

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.05.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006700215/50, поданное ЗАО «ИММАР», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006700215/50 с приоритетом от 10.01.2006 было заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Сухарев» и «МОЛОКО» и изобразительными элементами в виде листка клевера зеленого цвета и дуги синего цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 35, 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2008 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 для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, кроме того, для всех товаров и услуг, кроме товара 29 класса МКТУ «молоко», оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Также было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом

«SUKHAREFF» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица для однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №260060).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №260060 и просит исключить из перечня заявки однородные товары 30 класса МКТУ;
- заявитель представляет документы, касающиеся приобретения обозначением различительной способности на 71 л.;
- при прочтении словесного элемента «Сухарев молоко» у потребителя возникает ассоциация с молочной продукцией известного производителя с фамилией «Сухарев», а не только с продуктом «молоко»;
- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно выполнить словесный элемент в виде одного слова «Сухарев-молоко»;
- также заявитель просит внести изменения в перечень услуг, указав, что такие услуги относятся к товарам 5, 29, 30 классов МКТУ (ходатайство дополнительно представлено на заседании коллегии).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение в отношении измененного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.01.2006) поступления заявки №2006700215/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается 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. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил ТЗ к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил ТЗ к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их 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).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона 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.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ 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 регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает три основных элемента: заключенное в незамкнутый круг синего цвета изображение выполненного в зеленом цвете листка клевера, над которым по верхнему краю круга расположены словесные элементы «Сухарев» и «молоко», выполненные стандартным шрифтом синего цвета. При этом элемент «молоко» выполнен более мелким шрифтом по отношению к слову «Сухарев», не связанному с ним семантически.

Коллегией было установлено, что слово «Сухарев» представляет собой фамилию исполнительного директора заявителя М.Ю. Сухарева. В материалах заявки также содержится письменное согласие М.Ю. Сухарева на использование его фамилии в составе обозначения, заявляемого на регистрацию на имя ЗАО «Иммар». При этом, по результатам поиска в сети Интернет, фамилия Сухарев не является широко распространенной. Словесный элемент «МОЛОКО» указывает

на вид товара, для которого регистрируется знак – молоко и продукты на основе молока. Изобразительный элемент знака носит фантазийный характер по отношению к заявляемым товарам и услугам.

В связи с тем, что фамилия Сухарев – малораспространенная, имеются основания для вывода, что в целом обозначение способно порождать ассоциации, необходимые и достаточные для того, чтобы средний российский потребитель запомнил его и мог воспроизвести впоследствии. В этой связи вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, следует признать необоснованным.

Что касается элемента «МОЛОКО», то он, как было отмечено выше, указывает на вид товара. Учитывая, что в обозначении он занимает периферийное положение, данный элемент может быть включен в знак без предоставления ему самостоятельной правовой охраны. При этом регистрация может быть произведена только в отношении товара «молоко» и связанных с ним услуг, а в отношении прочих товаров обозначение будет являться ложным.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что обозначение в силу его использования приобрело различительную способность, поскольку представленные материалы не относятся к использованию обозначения на товаре (как наградные листы и дипломы), либо не содержат даты (как представленные рекламные материалы).

Коллегия также не может согласиться на внесения предложенных заявителем изменений, а именно выполнение словесных элементов знака «Сухарев» и «молоко» в одно слово с использованием дефиса, а именно «Сухарев-молоко», не изменяет восприятия знака, описанное ранее. Семантика элемента «Сухарев-молоко» будет также определяться смыслом, который заложен в каждом из составляющих его частей.

В отношении противопоставленного в заключении по результатам экспертизы товарного знака со словесными элементами «SUKHAREFF» и «СУХАРЕВЪ» по свидетельству №260060 нужно отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса «креветки; мясо; орехи обработанные; продукты рыбные; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба соленая; рыба вяленая; кальмары сушеные (продукты рыбные); свинина; солонина; сыры; чипсы картофельные», а также товаров 30 класса «изделия кондитерские мучные; крекеры; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; печенье; попкорн; продукты зерновые; продукты мучные; пряники; сухари; сухари панировочные; гренки (сухари); хлеб; хлопья из зерновых продуктов», в то время как, с учетом сокращения объема притязаний заявителя, правовая охрана обозначению по заявке №2006700215/50 испрашивается в отношении товаров 29 класса «масло сливочное; молоко; продукты молочные» и товаров 30 класса «мороженое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные». Таким образом, товары, указанные в перечне заявки №2006700215/50 и в свидетельстве на товарный знак №260060 не являются однородными по роду товаров и условиям сбыта.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также то, что заявленное обозначение является комбинированным, коллегия сочла, что обозначение по заявке №2006700215/50 в целом обладает различительной способностью, и, при отсутствии иных препятствий, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | | | |
|---|-------|---|---|
| Г | (526) | МОЛОКО | Г |
| | (591) | темно-зеленый, светло-зеленый, синий, белый | |
| | (511) | | |
| | 29 | - молоко | |
| | 35 | - услуги 35 класса, имеющие отношение к молоку, а именно: аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. | |
| | 39 | - услуги 39 класса, имеющие отношение к молоку, а именно: доставка товаров, перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения товаров, в том числе холодильников для хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; сдача в аренду складов; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах. | |
| | 42 | - услуги 42 класса, имеющие отношение к молоку, а именно: дизайн художественный, в том числе в области упаковки; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; услуги дизайнеров в области упаковки. | |

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