

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.06.2006, поданное компанией ГРУПО ОМНИЛАЙФ, С.А., Мексика (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака «СУПЕРМИКС» по заявке №2004703958/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «СУПЕРМИКС» по заявке №2004703958/50 с приоритетом от 27.02.2004 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено фантазийное слово «СУПЕРМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 21.02.2006 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.3. и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, №32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В качестве обоснования данного вывода в решении экспертизы указано, что словесное обозначение «СУПЕРМИКС» представляет собой сложное слово, состоящее из двух значимых частей «СУПЕР» и «МИКС» с известной потребителю семантикой, которое ввиду использования различными производителями в области деятельности заявителя, утратило различительную

способность и указывает на вид, свойства товаров, в том числе носящие хвалебный характер.

Кроме того, экспертиза в своем решении сослалась на наличие в сети Интернет (Регистр лекарственных средств России) информации, в соответствии с которой заявленное обозначение воспроизводит название биологически активной добавки к пище «Супермикс», производителем которой является Lipofoods (Испания).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 21.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и привел следующие доводы:

- анализ практики применения Роспатентом Закона и Правил в отношении более чем 450 товарных знаков, содержащих лексические элементы «Супер» (Super), «Микс» (Mix) показал, что Роспатент не применяет пункт 1 статьи 6 Закона и пункт 2.3.2.3. Правил к лексическим элементам «Супер», «Super», «Микс», «Mix», входящим в состав сложных, фантазийных слов;

- заявленное обозначение представляет собой слово «СУПЕРМИКС», которое является фантазийным и не характеризует товары, на которые испрашивается регистрация знака, более того, существует регистрация товарного знака «СУПЕРМИКС» по свидетельству № 281613, для товаров и услуг, неоднородных товарам рассматриваемой заявки;

- правомерность ссылок на сведения из сети Интернет, приведенных экспертизой в решении, полученных более чем через полгода после подачи заявки на регистрацию товарного знака, не подкреплена каким-либо правовым актом, вместе с тем, сведения о производителе продукта с названием, содержащим слово «СУПЕРМИКС», основано на свидетельствах о государственной регистрации продукции №№ 77.99.23.3.У.749.1.05 и 77.99.23.3.У.750.1.05 от 31.01.2005, т.е. произведенной после подачи заявки на товарный знак, при этом указанная в свидетельствах продукция произведена по заказу заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы от 21.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «СУПЕРМИКС» в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия стр. 148 Бюллетеня товарных знаков № 5/2005 на 1л.[1];
- копия Свидетельств №№ 77.99.23.3.У.749.1.05 и 77.99.23.3.У.750.1.05 на 2л.[2].

На заседании коллегии заявитель дополнительно представил письмо компании Lipofoods s.l. [3], подтверждающее, что фирма производит товар по заказу заявителя – компании ГРУПО ОМНИЛАЙФ С.А., которой принадлежат все права на данный товар.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2004) поступления заявки №2004703958/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования 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.

Пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное словесное обозначение представляет собой слово «СУПЕРМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «СУПЕРМИКС» - сложносоставное слово, включающее две части:

- СУПЕР - (от английского super-) – приставка, образующая существительные со значением повышенности качества или усиленности действия, главенствования (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М., АЗЪ, 1993, с. 807);

- МИКС – транслитерация английского mix – смесь, пищевой полуфабрикат, состав, (см. Новый большой англо-русский словарь, М., Русский язык, 2000, т.2, с. 462).

Каждое из указанных слов хорошо известно и широко используется российскими потребителями, вместе с тем, слитное написание этих слов не приводит к качественно иному уровню восприятия обозначения «СУПЕРМИКС», отличному от восприятия отдельных слов в обозначении. Так, применительно к товарам 05 класса МКТУ (диетические вещества для медицинских целей, детское питание) и 32 класса МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые могут представлять собой смесь каких-либо ингредиентов, слово «СУПЕРМИКС» характеризует их как смесь, одновременно внося значение повышенного качества этой смеси.

Указанное не позволяет рассматривать заявленное обозначение «СУПЕРМИКС» как фантазийное по отношению к заявленным товарам, указанным в перечне заявки.

Представленные заявителем материалы [2]- [3] подтверждают, что биологически активная добавка к пище «Супермикс», изготовленная «Lipofoods

s.l)», Испания, производится по документации и с разрешения фирмы GRUPO OMNILIFE S.A., которая является владельцем знака «Супермикс» и которой принадлежат все права на произведенный товар, в связи с чем вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара нельзя признать обоснованным.

Обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.10.2006, представленное заявителем, повторяет доводы, изложенные в возражении, учтенные в настоящем решении.

Приведенные в Обращении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению «СУПЕРМИКС», не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные заявителем примеры зарегистрированных знаков не имеют связи с заявленным обозначением.

Таким образом, заявленное обозначение «СУПЕРМИКС» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров, т.к. не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 21.02.2006.