

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 09.08.2005, поданное ПБОЮЛ Курбацких Василием Августиновичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение экспертизы от 20.04.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ» (далее – решение экспертизы) по заявке № 2003704586/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003704586/50 с приоритетом от 07.03.2003 заявлено на регистрацию в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «МИЛЛИОН МЕНЮ», выполненного в две строки и расположенного над изображением художественно выполненной буквы «М».

Экспертизой вынесено решение от 20.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ» в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием данного обозначения требованиям Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

С точки зрения экспертизы, слово «МЕНЮ» имеет только одно значение: «подбор кушаний, а также листок с их перечнем», поэтому для части товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», а также для связанных с ними услуг, заявленное обозначение указывает на вид товаров и назначение связанных с ними услуг (пункт 1 статьи 6 Закона и пункт 2.3(1.5) Правил), а для остальных заявленных товаров и услуг, не связанных с печатными изданиями, заявленное

обозначение является ложным и подпадает под действие пункта 2 статьи 6 Закона и пункта 2.3(2.1) Правил.

Кроме того, экспертизой выявлен международный знак № 582373 «MENU» с приоритетом от 23.12.1991, зарегистрированный на имя Robert Jacques Rubinstein 308 11, Lijnbaansgracht, AMSTERDAM (NL), NL-017 WZ national of BX, в отношении товаров 16, 41 классов, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ.

Экспертиза признала вышеуказанный международный знак «MENU» сходным до степени смешения с заявленным обозначением «МИЛЛИОН МЕНЮ», мотивировав данный вывод тем, что в заявленном словосочетании логическое ударение падает на слово «МЕНЮ», добавление к которому числительного «МИЛЛИОН» не способно придать заявленному обозначению «достаточной различительной способности».

Таким образом, заявленное обозначение было также признано не удовлетворяющим условиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.4 Правил.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 09.08.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- заявитель поясняет, что он занимается издательским бизнесом, а заявленное обозначение «МИЛЛИОН МЕНЮ» предназначено для индивидуализации издаваемых им книг по различной тематике. Потенциальный потребитель будет выбирать интересующую его книгу из большой совокупности тем, т.е. из некоего «меню». При этом, разумеется, количество охватываемых тем не равно миллиону, но заявленное обозначение «МИЛЛИОН МЕНЮ», будучи своего рода гиперболой, представляется заявителю необычным и оригинальным;
- вызывает недоумение тот факт, что экспертиза сводит понятие «меню» исключительно к листку бумаги с подбором кушаний, не допуская при этом мысли о том, что меню может быть нанесено на световом табло, или написано мелом на доске. Кроме того, слово «меню» является термином в области вычислительной техники;

- предоставление правовой охраны противопоставленному международному знаку № 582373 «MENU», а также регистрация № 209572 словесного знака «MENU» на имя финского заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ подтверждает позицию заявителя о том, что слово «МЕНЮ» не является указанием на вид товара;
- заявитель категорически не согласен с выводом экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ» с международным знаком № 582373 «MENU», подчеркивая, что заявленное им обозначение представляет собой неразрывный художественный образ, легко запоминаемый потребителем в силу использования гиперболизации;
- следует принять во внимание, что как до даты приоритета заявки на регистрацию обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ», так и в настоящее время, данное обозначение активно используется заявителем для продвижения своей продукции. Заявитель прилагает к материалам возражения доказательства, свидетельствующие о приобретении обозначением «МИЛЛИОН МЕНЮ» дополнительной различительной способности;
- книги, маркированные обозначением «МИЛЛИОН МЕНЮ», издаются с 1997 года миллионными тиражами, ежегодно принимают участие в международных книжных выставках, награждены специальными призами «Лучшие кулинарные книги мира» на Международной ярмарке книг по кулинарии «Гурман 2001» в г. Перигё (Франция), «Гурман 2003» в г. Барселона (Испания), «Гурман 2004» в г.Оребро (Швеция). Кроме того, заявитель развивает Интернет-проект «МИЛЛИОН МЕНЮ», представляющий собой международную базу кулинарных книг, статей и справочных материалов, отражающую мировой опыт и тенденции развития кулинарного искусства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в объеме притязаний, указанных в первичных материалах заявки.

К возражению приложены копии следующих документов:

- устав ООО «Издательство «АРКАИМ», г. Челябинск. 2003 г.;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Издательство «АРКАИМ» от 26.12.2003;
- решение № 1 от 22.12.2003 об учреждении ООО «Издательство «АРКАИМ»;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Издательство «УРАЛ ЛТД» от 28.08.2000;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, а именно об ООО «Издательство Урал ЛТД» от 19.08.1996;
- изменение № 1 учредительных документов ООО «Издательства «УРАЛ LTD», утвержденное решением Собрания учредителей от 11.08.2000;
- изменение № 2 к учредительным документам ООО «Издательства «УРАЛ Л.Т.Д.»;
- дипломы «Гурман 2001», «Гурман 2003», «Гурман 2004» Международных ярмарок книг по кулинарии;
- справка о выпущенных книгах, маркированных заявленным обозначением, за период с 2001 по 2005 гг.;
- пояснение к справке о выпущенных книгах с маркировкой «МИЛЛИОН МЕНЮ»;
- справка об Интернет-сайте «МИЛЛИОН МЕНЮ»;
- справки «Объемы реализованной продукции с брендом «Миллион Меню» за 2002, 2003, 2004, 2005 гг.;
- справка об объемах реализации книг, маркированных обозначением «МИЛЛИОН МЕНЮ» за период с января 2002 г. по декабрь 2005 г.;
- копии книжных обложек, маркированных заявленным обозначением, на 24 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 07.03.2003 поступления заявки № 2003704586/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ» включает в себя указанные выше Закон и Правила.

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.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.(1.5) Правил относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение по заявке №2003704586/50 является комбинированным. Композиционно оно состоит из словосочетания «МИЛЛИОН МЕНЮ», выполненного в две строки и расположенного над изображением художественно выполненной буквы «М».

Палата по патентным спорам не может признать правомерной позицию экспертизы, согласно которой слово «МЕНЮ» имеет единственное значение: «подбор кушаний, а также листок с их перечнем». Тем более не убедительной является экстраполяция этого определения на все товары 16 класса МКТУ, относящиеся к «печатной продукции». Листок с перечнем блюд, предлагаемый предприятиями общественного питания, сам по себе никогда не являлся товаром, т.е. продуктом человеческого труда, предназначенным для обмена или продажи. Пресловутый листок с перечнем кушаний является офертой для потенциальных покупателей перечисленных в меню блюд или напитков.

Кроме того, экспертиза не учла, что слово «МЕНЮ» является омонимом, и в своем втором значении «набор возможных ответов оператора в режиме диалога с системой»¹ является термином в области программного обеспечения.

Таким образом, заявленное обозначение «МИЛЛИОН МЕНЮ» не может быть признано описательным, указывающим на вид заявленных товаров и услуг, и, следовательно, не подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный международный знак № 582373 «MENU» имеет ряд фонетических и визуальных отличий от заявленного комбинированного обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ», главным образом, обусловленных наличием в последнем слова «МИЛЛИОН», занимающего начальное положение, а также оригинальным художественным композиционным решением заявленного обозначения.

Однако наиболее существенным является семантическое отличие сопоставляемых обозначений, поскольку соединение слов «МИЛЛИОН» и «МЕНЮ» образует фантазийное словосочетание, носящее гиперболический

¹ С.М.Баринев. А.Б.Борковский. Большой англо-русский политехнический словарь. М.: «Русский язык». Т. 2. С. 48.

характер, в то время как слово «MENU» служит для обозначения конкретного понятия.

Изложенное не позволяет признать заявленное обозначение «МИЛЛИОН МЕНЮ» сходным до степени смешения с противопоставленным международным знаком.

Кроме того, заявленное обозначение на дату приоритета заявки № 2003704586/50 приобрело известность у потребителей заявленных товаров и связанных с ними услуг, из чего следует, что потребитель не будет смешивать продукцию, маркированную заявленным обозначением, с однородными товарами, произведенными под противопоставленным международным знаком «MENU».

Согласно представленным сведениям заявитель – В.А.Курбацких, является единственным учредителем ООО «Издательство «АРКАИМ» и ООО «Издательство «УРАЛ Л.Т.Д.», которыми до даты приоритета заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МИЛЛИОН МЕНЮ» осуществлялся и продолжает осуществляться в настоящее время выпуск печатной продукции, главным образом, кулинарных книг, с единой маркировкой «МИЛЛИОН МЕНЮ».

В период с 2001 по 2005 гг. изготовлено тиражей общим количеством 9 067 400 экземпляров, до даты подачи заявки количество выпущенных книг составило 3 056 080 экземпляров. Кроме того, для продвижения своей продукции ООО «Издательство «АРКАИМ» 22.08.2002 создан Интернет-сайт, который ежедневно посещают от 2 500 до 7000 человек, просматривая от 25 000 до 48 000 страниц, содержащих кулинарные рецепты с фотографиями блюд. По статистике поисковой системы Yandex.ru пользователи запрашивают название сайта «МИЛЛИОН МЕНЮ» более 1200 раз в месяц.

Следовательно, изложенные в возражении доводы о приобретении обозначением «МИЛЛИОН МЕНЮ» дополнительной, «вторичной» различительной способности, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 09.08.2005, отменить решение экспертизы от 20.04.2005, зарегистрировать обозначение «МИЛЛИОН МЕНЮ» по заявке № 2003704586/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16 класс - Альбомы; альманахи; афиши; брошюры; буклеты; бумага почтовая; газеты; издания печатные; календари; календари отрывные; книги; книги записей; книжки-комиксы; конверты; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключения приборов] ; открытки поздравительные; периодика; песенники; плакаты; портреты; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; тетради; учебники; фотогравюры; фотографии; эстампы; этикетки [за исключением тканевых];
- 35 класс - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; фотокопирование;
- 41 класс - издание книг; организация выставок с культурно-просветительной целью; публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; услуги

образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; фоторепортажи.