

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2018, поданное АО «Лакталис Восток», Московская обл., г.Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721761, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2016721761 заявлено 17.06.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721761 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЕФРЕМОВСКОЕ МОЛОКО» («ЕФРЕМОВСКОЕ» - прил. от Ефремов – город в Тульской области, см. например, <https://dic.academic.ru>) не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, а именно, указывают на вид, состав товаров, место нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявитель по данной заявке находится в г. Истре, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

Представленные заявителем документы не подтверждают наличия у АО «Лакталис Восток» производства в г. Ефремов, а также производственной взаимосвязи с АО «Ефремовский маслосырорудельный комбинат».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не учтен факт наличия аффилированной связи между АО «Лакталис Восток» и АО «Ефремовский маслосырорудельный комбинат»;

- указанные юридические лица входят в одну группу компаний «Лакталис», между ними существует как корпоративная, так и производственная связь;

- группа компаний «Лакталис» представляет собой объединение российских и зарубежных компаний;

- заявитель является подразделением международной группы «Лакталис» - мирового лидера по производству сыров и молочной продукции;

- учредителями АО «Лакталис Восток» являются компания «БСА» (Франция), и компания «Груп Лакталис» (Франция).

- в эту же группу компаний входит и АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат», который был приобретен группой компаний «Лакталис» в 2010 году (компания «Б.С.А. Интернэшл СА» выкупила 100 % акций Комбината);

- на официальном сайте заявителя в разделе «Заводы» <http://www.lactalis.ru/factories/g-efremov/> размещена информация об АО «Ефремовский маслосырорудельный комбинат» как структурной составляющей заявителя и источнике производства;

- Сафинина Алина Александровна, являясь генеральным директором АО «Лакталис Восток» и АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат», вправе

оказывать влияние на деятельность этих компаний, следовательно, между ними есть документально подтвержденная аффилированность;

- в Российской Федерации исключительные права на объекты интеллектуальной собственности группы компаний «Лакталис» принадлежат АО «Лакталис Восток» (например, товарные знаки по свидетельствам №№420548,439926,420547,463210, размещаемые на товарах группы компаний вместе со знаками по международным регистрациям № 772868, 595547);

- при этом введения потребителя в заблуждение не происходит, поскольку потребитель знает, что сыры «PRESIDENT» производятся на заводах группы компаний Лакталис в России (как в г. Истра, так и в г. Ефремов);

- в качестве подтверждения вышеприведенной информации, дополнительно представлено согласие АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- кроме того, на имя АО «Лакталис Восток» уже зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «ЕФРЕМОВСКОЕ МОЛОКО» по свидетельству №643926.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием словесных элементов «ЕФРЕМОВСКОЕ» и «МОЛОКО» в качестве неохраняемых элементов в отношении в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат» по состоянию на 16.03.2018 [1];

- выписка из ЕГРЮЛ в АО «Лакталис Восток» по состоянию на 16.03.2018 [2];

- список аффилированных лиц АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат» <https://e-disclosure.azipi.rU/organization/personal-pages/1765380/> [3];

- копия письма-согласия АО «Ефремовский Маслосырорудельный Комбинат» [4];

- распечатка с сайта <http://www.lactalis.ru/factories/g-efremov/> [5];

- распечатки новостных сайтов [6];
- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2015 г. № С01-1333/2014 по делу № СИП-537/2014 [7];
- скриншот Интернет-страницы <http://whois.service.ru> [8];
- скриншот Интернет-страницы <http://neona-n.ru/> [9];
- распечатка Заключения коллегии палаты по патентным спорам от 25 января 2017 года (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.02.2017 по заявке № 2014707776) [10];
- распечатка Заключения коллегии палаты по патентным спорам от 31 марта 2017 года (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 по заявке № 2015721438) [11];
- распечатка Заключения коллегии палаты по патентным спорам от 21 июня 2016 года (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2016 по заявке № 2014707134) [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018, заявителем был представлен оригинал письма-согласия АО «Ефремовский Маслосырродельный Комбинат» [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.06.2016) поступления заявки №2016721761 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее прямоугольную фигуру синего цвета, нижняя горизонтальная сторона которой имеет волнообразную форму. В центральной части фигуры на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «ЕФРЕМОВСКОЕ» и «МОЛОКО», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Под словом «МОЛОКО» по горизонтали размещены две волнообразные линии белого цвета различной длины.

В отношении словесных элементов «ЕФРЕМОВСКОЕ» (прилагательное от Ефремов – город в Тульской области) и «МОЛОКО» в заключении по результатам экспертизы обоснованно отмечено, что они являются неохраняемыми на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой указание на местонахождение изготовителя и определенный вид товаров, соответственно.

При этом заявитель не оспаривает включение указанных словесных элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Относительно довода экспертизы о том, что словесный элемент «ЕФРЕМОВСКОЕ» дезориентирует потребителя с точки зрения места нахождения изготовителя товаров, поскольку заявитель находится в городе Истра Московской области, коллегией установлено следующее.

Правообладателем представлены документы [1-6], свидетельствующие о том, что включение словесного элемента «ЕФРЕМОВСКОЕ» в состав заявленного обозначения, предназначенного для маркировки товаров 29, 30 классов МКТУ, географически мотивировано.

А именно, из представленных заявителем документов усматривается, что заявитель и АО «Ефремовский Маслосырودельный Комбинат» входят в состав международной группы «Лакталис» - мирового лидера по производству сыров и молочной продукции (в частности, сыров с маркировкой «PRESIDENT»).

АО «Ефремовский Маслосырودельный Комбинат», расположенный в городе Ефремов Тульской области и специализирующийся на производстве сыра, масла и молочной продукции, был приобретен группой компаний «Лакталис» в 2010 году. В настоящее время при участии группы компаний «Лакталис» произошла серьезная модернизация производства.

При этом АО «Ефремовский Маслосырودельный Комбинат» представило письмо [13], в котором подтверждает свою принадлежность, а также принадлежность заявителя к группе компаний «Лакталис» и выражает согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016721761 на имя АО «Лакталис Восток» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме

