

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 05.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская продовольственная компания», г.Киров (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005706666/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005706666/50 с приоритетом от 25.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАПОЛЕОН», представляющее собой имя.

В решении экспертизы от 25.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака представлен скорректированный перечень товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, не указанных в перечне решения, экспертизой отмечено, что заявленное обозначение «НАПОЛЕОН» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т.к. оно указывает на вид товаров, а для части товаров (торты, пирожные) вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определённого вида (пункт 1 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, введенным в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В отношении товаров 30 класса МКТУ «пудра для пирожных и тортов, тесто для пирожных и тортов, смеси сухие для пирожных и тортов, украшения съедобные для пирожных и тортов, пекарные порошки, ферменты для теста, ароматические вещества для пирожных, за исключением эфирных масел» заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 Правил, поскольку указывает на назначение товаров.

В отношении части товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия мучные, мучные изделия, мучные продукты, пироги» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара на основании пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 Правил.

В решении экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным обозначением «а-ля Наполеон» по заявке № 2004715073/50 для части однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 05.02.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- такие товары, как «конфеты, ирис, карамель», исключены из перечня при вынесении решения о регистрации без каких-либо оснований;

- обозначение по заявке № 2004715073/50, противопоставленное экспертизой в решении, не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, т.к. по указанной заявке вынесено решение об отказе в регистрации, следовательно, заявленное обозначение соответствует условиям охраноспособности, содержащимся в пункте 1 статьи 7 Закона;

- заявитель согласен с тем, что обозначение «НАПОЛЕОН» в отношении части товаров 30 класса МКТУ указывает на вид товара, однако в отношении остальных товаров, указанных в перечне заявки, заявленное обозначение носит фантазийный характер;

- мнение экспертизы относительно того, что обозначение «НАПОЛЕОН» в отношении таких товаров, как «пудра для пирожных и тортов, тесто для пирожных и тортов, смеси сухие для пирожных и тортов, украшения съедобные для пирожных и тортов, пекарные порошки, ферменты для теста, ароматические

вещества для пирожных, за исключением эфирных масел», указывает на назначение, ничем не обосновано;

- то, что заявленное обозначение в отношении товаров, относящихся к мучным изделиям, способно ввести потребителя в заблуждение, также ничем не обосновано;

- само по себе слово «НАПОЛЕОН» не содержит каких-либо сведений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, поскольку оно является видовым для одного – единственного кондитерского изделия, поэтому заявленное обозначение соответствует условиям охраноспособности, содержащимся в пункте 3 статьи 6 Закона;

- такие изделия, как печенье, ирис, пряники, вафли, конфеты, карамель, представляют собой самостоятельные виды изделий, каждое из которых изготавливается по своему собственному рецепту и самостоятельной технологии, все перечисленные виды изделий маркируются соответствующим образом, на упаковке всегда указывается вид изделия, поэтому упаковка с пряниками, карамелью или ирисом не может быть спутана с пирожным или тортом.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о пересмотре решения экспертизы и дополнительной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ «печенье, вафли, конфеты, карамель, ирис, пряники».

К возражению приложены распечатки с сайта Интернет <http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (25.03.2005) заявки № 2005706666/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт (2.5.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта (14.4.2.2) Правил.

Заявленное обозначение по заявке № 2005706666/50 представляет собой словесное обозначение «НАПОЛЕОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Обозначение «а-ля Наполеон» по заявке № 2004715073/50 не может быть противопоставлено, т.к. по указанной заявке 30.10.2006 вынесено решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Срок обжалования указанного решения истек (статья 13 Закона). Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «НАПОЛЕОН» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения показывает следующее.

НАПОЛЕОН – 1. (прописной буквы). О человеке, считающим себя исключительной личностью и отличающемся крайним индивидуализмом. 2. Кондитерские изделия из нескольких пластов слоёного теста, промазанных кремом и т.п. (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.593 [1]).

Доводы экспертизы, указанные в решении, о том, что заявленное обозначение в отношении части товаров 30 класса (торты, пирожные) указывает на вид товара, является правомерным [1].

Довод экспертизы относительно того, что для части товаров, а именно: «пудра для пирожных и тортов, украшения съедобные для пирожных и тортов, пекарные порошки, ферменты для теста, ароматические вещества для пирожных, за исключением эфирных масел» «заявленное обозначение является неохранным на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 Правил, поскольку указывает на назначение товаров», нельзя признать правомерным, поскольку заявленное обозначение «НАПОЛЕОН» не содержит каких-либо указаний на назначение этих товаров.

Необходимо подчеркнуть, что само слово «НАПОЛЕОН» не является обозначением, порождающим в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт (2.5.1) Правил). Относительно товаров 30 класса МКТУ следует отметить, что ассоциативное представление это обозначение у потребителя может быть связано только с определённым видом кондитерских мучных изделий - со слоёным, промазанным кремом пирожным или

тортом. В отношении таких товаров, как «мучные изделия, мучные продукты», указанные в перечне заявки № 2005706666/50, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Заявленное обозначение «НАПОЛЕОН» в отношении таких товаров, как «печенье, миндальное печенье, петифуры (печенье), вафли, конфеты, лакричные конфеты, карамель (конфеты), ирис, пастила, зефир, мармелад, халва, восточные сладости (кондитерские изделия), жевательная резинка, пряники, сушки, шоколад, пудинги, галеты, солодовые галеты, сухари» носит фантазийный характер, поэтому основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 05.02.2007, изменить решение экспертизы от 25.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

30 Кофе,; чай; сахар; пудра для пирожных и тортов; рис; саго; заменители кофе; картофельная мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукуруза воздушная (попкорн); манная крупа; мучные изделия; мучные продукты; пищевые продукты на основе овса; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; пищевая мука; пищевые продукты, содержащие крахмал; пшеничная мука; солодовый экстракт пищевой; соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; ячневая крупа; блины; бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; пироги; хлеб; булки; пицца; пельмени; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); карамель (конфеты); ирис; пастила (кондитерские изделия); зефир; мармелад; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; сушки; шоколад; кускус; вафли; галеты; марципаны; печенье; миндальное печенье; петифуры (печенье); пряники; пудинги; солодовые галеты; сухари; пралине; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста; ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел; ароматические вещества для пирожных, за исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы); маринад овощной (приправы); томатный соус;

загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; солод пищевой.