

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 24.11.2004, поданное Закрытым акционерным обществом «Бородино», Московская область (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 22.09.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003701986/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003701986/50 с приоритетом от 31.01.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CHURCHILL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 22.09.2004 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ и введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «CHURCHILL» воспроизводит фамилию известного политического деятеля Черчиля Уинстона Леонарда Спенсера и поэтому способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российский производитель. В решении экспертизы также указано, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

В возражении от 24.11.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанная просьба обосновывается следующими доводами:

- при проведении экспертизы не было принято во внимание, что в России действуют регистрации №№150166, 151156, 169361 товарного знака «CHURCHILL» в отношении товаров 33, 34, 21 классов МКТУ;
- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, так как фамилия того или иного лица служит для идентификации личности, а не территории;
- фамилия, если она принадлежит известному лицу, выделяет это лицо с точки зрения его достижений, значения для истории и человечества;
- личности, оказавшие большое влияние на ход мировой истории, рассматриваются не в связи с какой-то одной страной, а как фигуры глобального масштаба, к которым относится и Черчилль;
- мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, а именно, места происхождения товара, означает, что обозначение само по себе является описательным, т.е. указывающим на место нахождения изготовителя, что нельзя признать правомерным;

— заявителем представлены материалы, свидетельствующие об использовании обозначения «CHURCHILL» в отношении товара 30 класса – шоколад, среди которых справка об объемах производства шоколада за 2004-2005гг[1], диплом 12-й международной ярмарки продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2005»[2], сведения из сети Интернет[3], образцы упаковок товара[4], рекламный каталог продукции заявителя[5].

К возражению также приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о компании заявителя и его продукции на 9л.[6];
- копия страниц журнала Пищевая промышленность №9 за 2003г. на 3л.[7];
- страницы журнала ВИТРИНА на 2 л.[8];
- страницы журнала НОВОСТИ ТОРГОВЛИ №9 за 2003г.на 2 л.[9];
- копии страниц журнала МИР ТОРГОВЛИ, справочник 2004 на 5л.[10];
- рекламные листовки на 2л [11];
- договора поставки товара и товарные накладные на 88л.[12].

На заседании коллегии заявителем была выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров, а именно: для товаров 30 класса - кондитерские изделия.

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

С учетом даты (31.01.2003) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, а также указывающих на место производства или сбыта товара.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования предприятий, организаций, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, указывающим на место производства и сбыта, относятся, в частности, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, а также обозначения, состоящие полностью или частично из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «CHURCHILL» (в русской транслитерации - Чёрчил.

Анализ словарно-справочной литературы, в частности, Большого энциклопедического словаря под ред. А.М. Прохорова, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, стр. 1348 показал, что заявленное обозначение «CHURCHILL» действительно совпадает с английским написанием фамилии премьер-министра Великобритании Черчилля.

Однако, указанное обстоятельство не является основанием для отнесения заявленного обозначения к ложным или вводящим в заблуждение, поскольку данное обозначение не содержит сведений о товаре или его изготовителе и не является географическим указанием, и поэтому не может вызвать у потребителя ассоциативных представлений, способных ввести его в заблуждение относительно изготовителя или места происхождения товаров.

Что касается мнения экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как воспроизводит фамилию, то необходимо отметить следующее.

Вероятность того, что словесный элемент «CHURCHILL» будет восприниматься как фамилия и тем более ассоциироваться у потребителя с фамилией Черчилль, ничтожно мала, поскольку среднему российскому потребителю вряд ли известно, как она пишется в оригинале на английском языке. Поэтому заявленное обозначение может рассматриваться как некий словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита.

Кроме того, как следует из представленных материалов [1]-[12], заявитель, являющийся одним из крупнейших российских торгово-промышленных холдингов, уже использует заявленное обозначение для маркировки шоколада премиум-класса, за который он был награжден золотой медалью лауреата международного конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2005», проводимого 14-18 февраля 2005г. в рамках 12-й

международной ярмарки продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2005». Шоколад под маркой «CHURCHILL» производится и реализуется на территории Российской Федерации с 2004 года, что подтверждается справкой об объемах производства, товарно-транспортными накладными и договорами поставки. Продвижению товара способствует реклама в журналах, в сети Интернет, выпуск рекламных каталогов продукции заявителя. Все перечисленное выше свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявителя.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 24.11.2004, отменить решение экспертизы от 22.09.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

Г
(511)

30 — кондитерские изделия.

