

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее Правила), рассмотрела возражение от 17.10.2007, поданное компанией Ларчфилд Лимитед, Великобритания, (далее – заявитель) на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2005719662/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005719662/50 с приоритетом от 08.08.2005 является «Ларчфилд Лимитед», Великобритания (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки, заявляемое обозначение является этикеткой, доминирующее положение в которой занимает словесное обозначение ALTERO (АЛЬТЕРО), выполненное стилизованным шрифтом (защищенное в Российской Федерации в качестве товарного знака в регистрациях №№ 188742, 188743, 239884, 239885, 239976, 286436, 288942), в правом верхнем углу этикетки располагается на фоне геральдического щита, находящегося на фоне стилизованного треугольника, эмблема заявителя в виде стилизованной буквы «А», первой буквы словесного обозначения «ALTERO» (также защищенной в качестве товарного знака в регистрациях Российской Федерации №№ 286436, 288942); заявляемое обозначение является продолжением серии вышеперечисленных товарных знаков, оно дополнено расположенным под «ALTERO» словом Afrodisiac (Афродизьяк с английского, испанского или итальянских языков – возбуждающий чувственность), выполненным стилизованным шрифтом, таким образом, что общее наименование продукта, защищаемое заявленной этикеткой, может иметь смысловое содержание как: «возбуждающий чувственность альтеро». Этикетка выполнена по форме

объемистого сужающего кверху выпуклого сосуда, вертикально разделена на три цветовые зоны: светлую под образ луча солнца в середине и две более темные и одинаковые по бокам; вверху этикетка обрезана косой слева направо и направленной книзу линией, с образованием над ней белой зоны; линия параллельна одной из сторон вышеупомянутого треугольника; под надписью «ALTERO Afrodisiac» по горизонтали располагается надпись «Средиземноморский», дополнительно разъясняющая, что продукт, защищаемый этикеткой, изготовлен по рецептам народов, населяющих берега Средиземного моря, стилизованное изображение веточки оливок, расположенной между надписями «ALTERO Afrodisiac» и «Средиземноморский», дополнительно разъясняющая, что продукт может иметь отношение к обиходу народов Средиземноморья, где, как известно, произрастают оливковые деревья; в самом низу этикетки расположено стилизованное фантазийное изображение примера всем понятных продуктов, приготовленных для употребления в качестве пищи; вся этикетка прорезана белыми пятнами, в образе (композиции этикетки) понятными как блики света; заявитель дискламирует символ ®, то есть выражает согласие на его включение в состав неохраняемых элементов знака. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: «болотный, желтый, зеленый, белый, красный, черный, серый, оливковый, салатный, коричневый, светло-коричневый, розовый» для товаров 30 класса МКТУ, указанных в материалах заявки №2005719662/50.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2007 года было вынесено решение о регистрации товарного знака по заявке № 2005719662/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ для уточненного перечня товаров (уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус), с неохраняемыми словесными элементами «средиземноморский» и «afrodosiac» на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон). Решение принято с учетом письма-ответа заявителя от 10.04.2007 и уточненного перечня, представленного в этом письме.

Словесные элементы «средиземноморский» и «afrodisiac» на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона были отнесены экспертизой к элементам, характеризующим товары, а именно указывающим на их свойство и назначение. В результате переписки с заявителем от него была получена корреспонденция 10.04.2007 с уточненным перечнем и с согласием включения элемента «Средиземноморский» в состав неохраняемых элементов знака.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 17.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением экспертизы в части исключения из охраны словесного элемента «afrodisiac», как указывающего на свойство и назначение товара, мотивируя это тем, что перечень товаров регистрации ограничен следующим: «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус». В заявке отсутствуют притязания в отношении лекарственных средств или иного вида товаров, которые могут в действительности усиливать сексуальное влечение;

- российский потребитель не знает итальянского и/или испанского языка, поэтому «afrodisiac» будет рассматриваться исключительно в качестве фантазийного элемента, впервые введенного в хозяйственный оборот заявителем;

- слова “Afrodisiac” нет в словарях;

- в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения, высланном заявителю 25.12.2006, экспертиза не отразила своего намерения исключить из охраны словесный элемент «Afrodisiac», что дало заявителю уверенность, что названный элемент будет признан охраноспособным.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 30.05.2007, а именно, в части исключения из охраны элемента «Afrodisiac», и регистрации обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус» с предоставлением данному элементу самостоятельной правовой охраны

С учетом даты приоритета (08.08.2005) заявки № 2005719662/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материал или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку. В правом верхнем углу этикетки располагается стилизованная буква «А» на фоне геральдического щита и треугольника. В центре этикетки расположена надпись «ALTERO Afrodisiac», под которой по горизонтали располагается надпись «Средиземноморский». Словесные элементы «ALTERO Afrodisiac» выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, элемент «Средиземноморский» - оригинальным шрифтом кириллического алфавита. В правом верхнем углу элемента «ALTERO» расположен символ ®. Изобразительный элемент знака представляет собой изображение продуктов,

приготовленных для употребления в качестве пищи; вся этикетка прорезана белыми пятнами, в образе (композиции этикетки) понятными как блики света. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: «болотный, желтый, зеленый, белый, красный, черный, серый, оливковый, салатный, коричневый, светло-коричневый, розовый».

По существу, словесный элемент заявленного обозначения «Afrodisiac» является транслитерацией русского слова афродизиак. В словарно – справочной литературе не удалось найти лексической единицы «Afrodisiac». Однако при обращении к источникам Интернет становится очевидным, что слово «афродизиак» имеет широкую известность среди российских потребителей. В последние годы становится популярным здоровый образ жизни и вследствие этого популярным становится употребление в пищу качественных и натуральных продуктов, что по существу и подразумевает определение слова «афродизиак».

Коллегия Палаты по патентным спорам анализируя различные публикации электронных периодических изданий, учитывала множество ссылок, рассказывающих о происхождении слова «афродизиак» (<http://www.womenhealthnet.ru/nutrition/191.html>), а также ссылку на электронную энциклопедию Википедия (<http://ru.wikipedia.org>), из которой следует, что к афродизиакам могут быть отнесены самые разные продукты растительного и животного происхождения, например, такие как яйца, икра, креветки, устрицы, дичь, трюфели, спаржа, сельдерей, вино, грецкий орех, шоколад, клубника итд.

Следовательно, российский потребитель имеет представление об афродизиаках и оно не связано с введением в хозяйственный оборот товаров, производящихся заявителем.

С учетом широкой информированности российских потребителей об афродизиаках, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что при маркировке товаров 30 класса МКТУ, приведенных в уточненном перечне товаров, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как обозначение, характеризующее товар (а именно, указывающее на его свойство).

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение «Afrodosiac» является описательным.

Учитывая, что рассматриваемый элемент не занимает в знаке доминирующего положения (выполнен мелким шрифтом), коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что решение экспертизы принято в нарушение требований Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2007 и оставить решение экспертизы от 30.05.2007 в силе.

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

┌
(526)

«®», «Средиземноморский», «Afrodisiac»

(591)

«болотный, желтый, зеленый, белый, красный, черный, серый, оливковый, салатный, коричневый, светло-коричневый, розовый».

(511)

30-

Уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.