

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.06.2007, поданное ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ» (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2004720534/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, выполненного в серебристом цвете. В центральной части этикетки по всей ее длине размещена с наклоном желтая полоса, на которой расположено слово «РОСТАГРОЭКСПОРТ», и слева от него изображение круга с кружочками и линиями. Слово и изображение выполнены в черном цвете и являются зарегистрированным товарным знаком того же заявителя (см. свидетельство № 227185). Справа от изображения круга размещена латинская буква R в круге, являющаяся неохраняемым элементом. Над указанной полосой размещены с наклоном неохраняемые слова «Сырок с ванилином», выполненные оригинальными шрифтами в синем цвете с белой окантовкой. Под полосой размещены неохраняемые элементы «глазированный 26% жира», выполненные в синем цвете с белой окантовкой. В нижней части этикетки размещены изображения медалей и наград, выполненные в черном и золотистом цвете с белой окантовкой. Справа от указанных медалей размещен неохраняемый элемент «50г», выполненный в синем цвете с белым оттенением. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, синем, золотистом, черным и серебристом цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности 01.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке

№2004720534/50 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.3(2.3.1) и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что все словесные элементы заявленного обозначения, кроме «ростагроэкспорт», являются неохранными элементами, поскольку указывают на вид товара (сырок), его состав (с ванилином, глазированный) и свойства (26 % жира, 50 г., медали). При этом все эти элементы занимают в знаке доминирующее положение. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы, поскольку они не обладают различительной способностью.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит изобразительный элемент (изображение руки в круге) и словесный элемент «ростагроэкспорт», тождественные товарным знакам, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ:

- свидетельство №227185, приоритет 21.03.2001 [1];
- свидетельство №236423, приоритет 21.03.2001 [2].

В Палату по патентным спорам 15.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2004720534/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки принадлежат заявителю – ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ», несовпадение юридического адреса вызвано изменением местонахождения правообладателя товарных знаков [1, 2], для устранения этого несоответствия направлены ходатайства о внесении изменений в противопоставленные регистрации;

- поскольку товарные знаки [1, 2] принадлежат заявителю, то их противопоставление по пункту 1 статьи 7 Закона является неправомерным;

- основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет элемент «РОСТАГРОЭКСПОРТ», расположенный в центральной части этикетки на фоне диагональной полосы резко контрастного желтого цвета. Именно этот элемент в первую очередь притягивает к себе внимание потребителя, при этом воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя, что дополнительно усиливает его значимость;

- ни об одном из других входящих в состав этикетки элементов нельзя сказать, что элемент доминирует по своему смысловому и пространственному положению. Экспертизой неправомерно суммировано пространственное положение, занимаемое каждым элементом;

- в составе этикетки всегда присутствует большое число неохраемых элементов, включение которых обусловлено требованиями законодательства о защите прав потребителей;

- оригинальное композиционное построение и графическая манера исполнения знака в целом в совокупности с наличием охраноспособного слова «РОСТАГРОЭКСПОРТ», выполненного в заявленном цветовом сочетании обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения;

- кроме того, заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования на рынке молочной продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- решение экспертизы от 01.02.2007 на 3 л. [1];
- уведомление о внесении изменений на 2 л. [2];
- письмо TNS Gallup AdFact на 2 л. [3];
- копии публикаций в средствах массовой информации (далее – СМИ): «Огонек», 13 марта 2003 г., «Призыв» № 121, 10 июля 2003 г., «Труд», 24 апреля 2003 г., «Городской дилижанс» № 28(370) от 14-20 июля 2003 г., «Саратовский Арбат» № 28 от 09 июля 2003 г., «ТелеСемь - Самара» № 28(632) от 14-20 июля 2003 г., «Собеседник Капитал» 20'2003, «Московский комсомолец» от 30 мая 2003 г., от 26 ноября - 03 декабря 2003 г., от 24 декабря 2004 г., от 25 марта 2005 г., «Медицинская газета» № 10 от 09 февраля 2005 г., «Советский спорт» от 25 марта 2005 г. на 12 л. [4];
- CD-ROM диск с записью рекламного ролика 1 экз. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.09.2004) заявки №2004720534/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, выполненного в серебристом цвете. В центральной части этикетки по всей ее длине (диагонально от нижнего края левой боковой стороны к верхней части правой боковой стороны) размещена полоса, на которой расположено слово «РОСТАГРОЭКСПОРТ», и слева от него круг с вписанным в него изображением кулака с поднятым вверх большим пальцем. Справа от изображения круга размещена латинская буква R в круге. Над указанной полосой и под ней размещены с наклоном словесные элементы «Сырок», «с ванилином», «глазированный», «26% жира», «50г» выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в синем цвете с белой окантовкой. В нижней части этикетки размещены шесть медалей и наград, выполненные в черном и золотистом цвете с белой окантовкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, синем, золотистом, черным и серебристом цветовом сочетании.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несут элементы «РОСТАГРОЭКСПОРТ» и «круг с вписанным в него изображением кулака с поднятым вверх большим пальцем», акцентирующие на себе внимание потребителей в силу выполнения в центре этикетки, а также цветового сочетания – элементы изображены на полосе яркого цвета.

Все остальные элементы заявленного обозначения: «Сырок», «с ванилином», «глазированный», «26% жира», «50г», «латинская буква R в круге», изображения медалей и наград, являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на вид товара, его состав и свойства. Самостоятельная правовая

охрана данным элементом не может быть предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона. В возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность этих элементов.

Вместе с тем, данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Представленные документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что все материалы [1, 3-5] содержат сведения о сырках глазированных, изготовленных компанией «РОСТАГРОЭКСПОРТ». При этом либо отсутствуют данные о маркировке товара, либо приведенные этикетки не имеют отношения к заявленному обозначению.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «РОСТАГРОЭКСПОРТ» и изобразительный элемент в виде круга с вписанным в него изображением кулака с поднятым вверх большим пальцем, при этом в двух точках окружности диаметрально расположены два значка в виде букв «а» и «ю».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента и расположенного под ним словесного элемента «РОСТАГРОЭКСПОРТ». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой круг, внутри которого расположено стилизованное изображение кулака с поднятым вверх большим пальцем, в двух точках окружности диаметрально расположены два значка в виде букв «а» и «ю».

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой круг, внутри которого расположено стилизованное изображение кулака с поднятым вверх большим пальцем, в двух точках окружности диаметрально расположены два значка в виде букв «а» и «ю».

Следует отметить, что на момент вынесения решения (01.02.2007) заявителем по заявке № 2004720534/50 являлось ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ», 121351, Москва, ул. Боженко, д. 4, стр. 1, а правообладателем противопоставленных товарных знаков являлось ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ», 121360, Москва, ул. Толбухина, 12/7, корп. 1.

В наименование правообладателя товарных знаков [1, 2] по его ходатайству были внесены изменения, касающиеся изменения юридического адреса. Данные изменения были внесены в сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.06.2007, т.е. до даты подачи возражения (15.06.2007).

С учетом изложенных обстоятельств у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета противопоставлений [1, 2], следовательно, и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является охраноспособным и ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, а также пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.06.2007, отменить решение экспертизы от 01.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение со словесным элементом «РОСТАГРОЭКСПОРТ» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г

Г

- (526) Изображения медалей и наград, буквы, цифры, все слова кроме
 «РОСТАГРОЭКСПОРТ»
- (591) белый, синий, золотистый, черный и серебристый
- (511)
 29 продукты молочные, а именно сырки.