

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 17.11.2016, поданное ООО «Узловский молочный комбинат», Тульская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014732435, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014732435 с приоритетом от 25.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ. В корреспонденции, поступившей 23.03.2016, заявитель уточнил заявленный перечень, ограничив его следующими товарами 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 10.08.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014732435 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит только из неохраняемых элементов (маргарин – заменитель сливочного (коровьего) масла, в котором наряду с животными присутствуют и растительные жиры;

прилагательное «сметанный» образовано от слова сметана – молочный продукт из кислых сливок, см. Интернет <http://dic.academic.ru>), которые указывают на вид и свойства (состав) товаров 29 класса МКТУ (маргарин).

Для остальных товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 05, 30, 31 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств (состава) товаров.

В представленных заявителем документах заявленное обозначение «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» имеет иное графическое исполнение. А именно, используется в композиции с другими словесными и изобразительными элементами. В этой связи представленные документы не доказывают приобретения различительной способности заявленным обозначением «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ».

Что касается довода заявителя о многозначности слова «сметанный», то в заключении по результатам экспертизы отмечено, что значение данное словесного элемента следует рассматривать с учетом перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно «Отчету по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина» спонтанное знание марки «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» в Туле и Калуге на март 2014 составляло 56,1% и 53,7%, соответственно;

- более 33% опрошенных в Туле и более 34% в Калуге считают, что товар, маркируемый обозначением «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ», был представлен в магазинах более 2-х лет назад;

- город Калуга является мощным индустриальным, образовательным и туристическим центром, а город Тула известен своими оружейными ремеслами, привлекающими промышленников и туристов со всех концов страны;

- в этой связи города Тула и Калуга являются центром притяжения для миллионов граждан из других регионов, посещающих Тулу и Калугу в процессе обучения, работы или отдыха;

- следовательно, география социологического исследования является достаточно представительной для формирования выводов о знаниях, присущих потребителям на территории страны;

- таким образом, заявленное обозначение было известно потребителям уже на дату подачи заявки, что позволяет утверждать о приобретении обозначением «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» различительной способности;

- известные технологии производства маргаринов не предусматривают использования сметаны, вследствие чего словосочетание «маргарин сметанный» не может являться указанием на конкретный продукт, и представляет собой фантазийное обозначение;

- слово «сметанный» имеет несколько значений в русском языке и может восприниматься потребителем неоднозначно, провоцируя различные ассоциативные связи;

- например, при произношении слова «сметанный» с ударением на первый слог «СМЕ-» данное слово воспринимается как образованное от глагола «СМЕТАТЬ», который означает: сметать (сшить) - «сметать кофту»; меча, сложить - «сметать стог»; сбросить, скинуть с чего-нибудь - «сметать снег с крыши»;

- в этой связи слово «сметанный» в заявленном обозначении воспринимается в значении сшитый, сложенный, сброшенный;

- кроме того, «Сметана» (с ударением на первый слог) – это фамилия известного чешского композитора, пианиста и дирижера - Бедржих Сметана, считающегося основоположником чешской национальной композиторской школы;

- вышеприведённые доводы свидетельствуют о неоднозначности смысла словесного элемента «сметанный» и о фантазийности заявленного обозначения в целом;

- таким образом, заявленное обозначение, как фантазийное, не может быть признано описательным или вводящим потребителя в заблуждение;

- с учетом представленных сведений об известности продукции заявителя риск введения потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров при его выборе отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- «Отчет по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина», Апрель 2016 г. [1];

- отчет по результатам количественного исследования «Основные параметры потребления маргарина», январь 2016 г., подготовленный ИП Чеховской М.Н. [2];

- Экспертное заключение по результатам количественного исследования узнаваемости марок «Маргарин творожный» и «Маргарин сметанный» от 23.06.2016, подготовленное Шевченко Д.А. [3];

- Экспертное мнение в отношении уровня знания марок «Маргарин Творожный» и «Маргарин Сметанный» на 01.07.2014 и на 01.07.2016 по результатам исследований в г. Москва, Тула и Калуга, подготовленное ООО «Аутдор Медиа Интернэшнл» [4].

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

С учетом даты (25.09.2014) поступления заявки №2014732435 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 словесное обозначение «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые».

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, имеют следующее значение (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 351, 760):

маргарин – пищевой жир, имеющий вид сливочного масла – смесь растительных масел с животными жирами;

сметанный – прилаг. к сметана (молочный продукт из кислых сливок).

Таким образом, заявленное обозначение включает указание конкретного вида товара (маргарина), а прилагательное «сметанный» воспринимается как его характеристика.

Довод заявителя о том, что слово «сметанный» воспринимается в значении сшитый, сложенный, сброшенный (от глагола «сметать») или как фамилия чешского композитора Бедржих Сметана, не был признан коллегией убедительным, поскольку не подтвержден документами, свидетельствующими о том, что в составе словосочетания «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» и с учетом перечня товаров 29 класса МКТУ «маргарин; продукты молочные; жиры пищевые; масла пищевые», для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, российские потребители будут воспринимать его подобным образом. В рассматриваемом случае, по мнению коллегии, слово «сметанный» наиболее вероятно будет восприниматься потребителями в качестве прилагательного от слова «сметана».

Вместе с тем, заявленное обозначение нельзя отнести к прямо указывающему на вид товара «маргарин» и его характеристику в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку такого продукта как «маргарин сметанный» не существует (сведениями, подтверждающими обратное, коллегия не располагает).

В частности, из приведенного словарного определения маргарина усматривается, что сметана не является его компонентом. При этом заявитель в своем возражении также отмечает, что известные технологии производства маргаринов не предусматривают использование сметаны.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является ложным, поскольку представляет собой указание на вид товара «маргарин» с несуществующей характеристикой.

Учитывая, что заявленное обозначение включает название определенного вида товара «МАРГАРИН», в отношении товаров иного вида (молочных продуктов и пищевых масел) заявленное обозначение также признано коллегией ложным.

В связи с изложенным усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных заявителем документов показал, что словесное обозначение «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ», в том виде как оно заявлено на государственную регистрацию товарного знака, заявителем не используется. В частности, в материалах дела заявки представлены макеты рекламных растяжек маргарина (приложение №2 к договору №23/01/14 возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы от 23.01.2014), на которых словесные элементы «МАРГАРИН» и «СМЕТАННЫЙ» размещены на разных строках, а слово «СМЕТАННЫЙ» имеет оригинальную графическую проработку. При этом данный товар стал вводиться заявителем в гражданский оборот только за полгода до даты 25.09.2014 подачи заявки №2014732424 (наиболее ранние товарные накладные по поставке товара относятся к марту-апрелю 2014 года).

Что касается «Отчета по исследованию знания потребителями торговых марок маргарина» [1], то его результаты являются сомнительными с точки зрения

объективности, поскольку исследование выполнено заинтересованным лицом (самим заявителем).

Исследование «Основные параметры потребления маргарина» [2], подготовленное ИП Чеховской М.Н., было проведено только в одном городе (Москве), в связи с чем его результаты не отражают общую картину восприятия рассматриваемого обозначения в масштабах территории Российской Федерации. Кроме того, большая часть респондентов (18,2%) ошибочно полагает, что изготовителем маргарина с маркировкой «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» является Московский жировой комбинат (МЖК).

Также коллегия отмечает, что заявителем не представлено документов, подтверждающих проведение заявителем масштабных рекламных мероприятий по продвижению продукта маргарин с маркировкой «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» на рынке до даты подачи заявки. В деле заявки имеются материалы о проведении единичных рекламных мероприятий в ограниченный период времени. В частности, заявитель размещал рекламу на четырех сайтах сети Интернет с 02.02.2014 по 04.03.2014 (см. договор №20/01/14 от 20.01.2014). Наружная реклама в виде рекламных щитов размещалась с 01.02.2014 по 03.03.2014 (см. договор №23/01/14 возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы от 23.01.2014).

Таким образом, представленные заявителем документы не доказывают, что потребители до даты подачи заявки №2014732435 стали воспринимать обозначение «МАРГАРИН СМЕТАННЫЙ» как средство маркировки, используемое именно ООО «Узловский молочный комбинат», а не как несоответствующее действительности указание вида товара.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2016.