

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2006, поданное компанией LIV LOWA Immobilien und Verwaltungs GmbH (далее – заявитель) на решение экспертизы от 11.06.2006 по международной регистрации № 845851, при этом установлено следующее.

Правовая охрана комбинированному обозначению «CREAMY» по международной регистрации № 845851 испрашивается заявителем в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Решением экспертизы от 11.06.2006 международной регистрации № 845851 знака «CREAMY» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «CREAMY». В отношении другой части заявленных товаров экспертиза отказала в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 845851, мотивировав несоответствием обозначения требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), поскольку заявленное обозначение «CREAMY» в переводе с английского языка означает «сливочный, жирный, кремовый» (см. Новый большой англо – русский словарь, Москва, «Русский язык», 2000 год, стр.480) и поэтому для части товаров 29 и 30 класса МКТУ (milk products, edible oils and fats, pastry and confectionery, ices) является указанием свойств товаров, а для другой части товаров является ложным.

Заявитель, в своем возращении от 19.12.2006, выразил несогласие с решением экспертизы, считая, что необходимо принять во внимание тот факт, что заявленное обозначение подано на регистрацию на территории РФ, где официальным языком является русский и, следовательно, не обязательно, что потребитель товаров, маркированных товарным знаком, включающим словесный элемент «CREAMY», владеет иностранным языком.

Если обратиться к семантике слова «CREAMY», то в переводе с английского языка данное слово имеет ряд значений, и для выбора перевода, описывающего свойства приобретаемого продукта, уровень владения иностранным языком должен быть высоким.

Существует целый ряд российских (№№ 146409, 215944, 238742 и др.) и международных (№№ 741888, 832416) регистраций товарных знаков, действующих на территории РФ, в состав которых входят слова «cream», «сгеме», (сливки, крем, ликер-крем), зарегистрированные в отношении широкого перечня товаров, в том числе товаров 29 класса МКТУ.

В возращении изложена просьба отменить решение экспертизы от 11.06.2006 и предоставить правовую охрану международной регистрации № 845851 в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ:

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возращения убедительными.

С учетом даты 23.12.2004 международной регистрации №845851, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России

25.03.2003 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в "Российской газете" 03.04.2003.

Согласно абзацам 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их свойства.

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

Согласно абзацам 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 845851 представляет собой выполненный в оригинальной графике словесный элемент «CREAMY», который расположен в центре изобразительного элемента в виде овала с искаженным контуром. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается заявителем в отношении товаров 29 класса МКТУ (Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats) и товаров 30 класса МКТУ (Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice).

Как указано в решении экспертизы и не опровергается самим заявителем, словесный элемент «creamy», входящий в состав

международной регистрации №845851, представляет собой слово английского языка, в переводе на русский язык имеет значение «сливочный, жирный, кремовый» (см. Новый большой англо – русский словарь, Москва, «Русский язык», 2000 год, стр.480).

Исходя из семантического значения этого слова следует, что обозначение «CREAMY» имеет описательный характер, поскольку способно вызвать у потребителя конкретные ассоциации с заявленными товарами 29 и 30 классов МКТУ (29 - milk and milk products; edible oils and fats; 30 - pastry and confectionery, ices), указывая на их состав и свойства. Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение относится к категории обозначений, характеризующих товары (пункт 1 статьи 6 Закона), является правомерным.

При этом необходимо отметить, что экспертиза ошибочно не ввела в перечень товаров 29 класса МКТУ, имеющих описательный характер, товар «milk». Приведенная выше аргументация в полной мере относится и к этому виду товара.

Поскольку словесный элемент «CREAMY» международного знака выполнен в оригинальной графике, вывод экспертизы о возможности предоставления правовой охраны регистрации №845851 в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны указанному словесному элементу, правомерен.

Использование заявленного обозначения «CREAMY» по международной регистрации №845851 для другой части заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ может дезориентировать потребителей в отношении свойств этих товаров, поэтому является ложным и подпадает под основание для отказа в предоставлении правовой охраны, предусмотренное пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

РЕШИЛА:

удовлетворить возражение 19.12.2006, изменить решение экспертизы от 11.06.2006 и предоставить правовую охрану на территории РФ международной регистрации №845851 с исключением из правовой охраны словесного элемента «CREAMY», в отношении следующих товаров: 29 класса - milk and milk products; edible oils and fats; 30 класса - pastry and confectionery, ices.