

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Будь готов", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006735510/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ» по заявке № 2006735510/50 с приоритетом от 06.12.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, являющееся фантазийным.

Решением Роспатента 18.02.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы и мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

1. заявленное обозначение "ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ" для части заявленных товаров (например, "супы, пицца" и т.п.) указывает на способ приготовления;
2. для товаров, не требующих предварительной термической обработки (например, "мед, корнишоны" и т.п.), заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно способа приготовления.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение не указывает на способ приготовления и в целом имеет смысл "ограничение всех действий только одной операцией – повышением температуры";

- частица "только" выражает ограничение "ничего другого, кроме...", а глагол "разогреть" означает "сделать теплым, горячим" (согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова);

- операция повышения температуры может применяться в разнообразных сферах человеческой деятельности, например, нагревание помещения;

- способ приготовления в бытовом понимании подразумевает последовательность действий, направленных на достижение конечного результата – получение готовой к употреблению пищи (например, способ приготовления картофеля, начиная от мытья исходного сырья и заканчивая охлаждением продукта);

- заявленное обозначение имеет альтернативное значение, которое не может служить указанием на способ приготовления пищи, так как само понятие "приготовление пищи" подразумевает последовательность операций и не ограничивается нагревом;

- на этикетках и упаковках продуктов производитель указывает способ приготовления;
- возможность введения потребителя в заблуждение у заявленного обозначения отсутствует, так как потребитель осведомлен о необходимости и способах приготовления известных продуктов;
- заявленное обозначение оригинально, создает новый образ восприятия, при этом ни кем не используется и обладает высокой различительной способностью, может выполнять функцию индивидуализации товаров.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.12.2006) поступления заявки № 2006735510/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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 их свойство, назначение, способ производства (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Заявленное словесное обозначение по заявке № 2006735510/50 представляет собой словосочетание «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ», исполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке № 2006735510/50.

Анализ заявленного обозначения показал, что словосочетание «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ» в силу заложенной семантики является простым предложением, которое заключает в себе целенаправленное действие по достижению определенного результата – сделать что-то теплым, горячим перед употреблением, применением. Слово «ТОЛЬКО» в данном случае

усиливает выразительность глагола «РАЗОГРЕТЬ», тем самым подразумевает исключительность действия. [См. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2004, стр. № 786, 637.]

Таким образом, заявленное обозначение при маркировке товаров 29, 30 классов МКТУ, которые требуют разогревания перед непосредственным употреблением в пищу, является описательной характеристикой - свойством этих товаров и не несет в себе фантазийного характера по отношению к ним.

Вместе с этим, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания согласиться с мнением заявителя о том, что заявленное обозначение не может служить способом приготовления. Способ приготовления пищи, как таковой, включает различную последовательность операций по приготовлению, в том числе и процесс разогревания. При этом в данном случае, заявленное обозначение не утрачивает своего описательного характера.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ» требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

В отношении другой части товаров 29, 30 классов МКТУ, при употреблении которых не требуется предварительное разогревание, заявленное обозначение вызовет у потребителя ложные представления относительно свойств товаров, которые не соответствуют действительности.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ» требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Довод заявителя относительно высокой различительной способности заявленного обозначения «ТОЛЬКО РАЗОГРЕЙ» не подтвержден документально и носит декларативный характер.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2008, оставить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2008 в силе.