

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.12.2009, поданное ООО «БЕЛЫЙ СВЕТ», Россия, (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700433/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008700433/50 с приоритетом от 14.01.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, «товарный знак является комбинированным и представляет собой круг, край которого выполнен в виде волнистой линии. В центре круга расположено стилизованное изображение земного шара с координатной сеткой, на фоне которого размещена полоса, выходящая за пределы круга и окантованная линией, со словом «Soyuzprodexport» (Союзпродэкспорт), выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части круга размещено стилизованное изображение пяти звезд, а в нижней части круга словосочетание «EXTRA QUALITY» (ЭКСТРА КВЭЛИТИ), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в коричневом, темно-коричневом, бежевом, белом цветовом сочетании и в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.09.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700433/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначение словесный элемент «Soyuzprodexport» сходен до степени смешения с обозначением «Союзплодоимпорт», которое используется для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным, одноименной компанией ФКП «Союзплодоимпорт», тем самым заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, экспертизой указано, что словесный элемент «Soyuzprodexport» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на общепринятое наименование предприятия, а словесный элемент «EXTRA QUALITY» на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса указывает на качество товаров и услуг, носящее хвалебный характер, в связи с чем данные элементы являются неохраняемыми.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылка экспертизы на положение пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса является технической ошибкой, поскольку вышеуказанная норма законодательства не упоминает общепринятые видовые наименования предприятий. Изобретенное слово «Soyuzprodexport» не относится к общепринятым символам и терминам;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку:

- деятельность организации ФКП «Союзплодоимпорт» не имеет никаких аналогов с производством товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ и оказанием услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным;

- на официальном сайте ФКП «Союзплодоимпорт» (на который ссылается экспертиза) размещена информация о том, что в своей деятельности данное предприятие осуществляет права использования и распоряжения государственными товарными знаками;

- обозначение «Soyuzprodexport» состоит из неохраноспособных лексических единиц и ФКП «Союзплодоимпорт» также использует в своем фирменном наименовании не обладающие различительной способностью морфемы;

- каждое из этих словосочетаний не подлежит правовой охране. Для индивидуализации имеет значение их последовательное сочетание;

- в слове «Soyuzprodexport» содержатся иные компоненты, чем в слове «Союзплодоимпорт», что приводит к смысловым различиям между ними, кроме того, при выполнении заявленного обозначения использованы латинский шрифт и оригинальная графика;

- заявитель отмечает, что согласен с тем, что словесные элементы «Soyuzprodexport», «EXTRA QUALITY» являются неохраняемыми элементами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008700433/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2010, заявителем было представлено ходатайство, в котором изложена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью внесения изменений в материалы заявки, а именно исключения из заявленного обозначения словесного элемента «EXTRA QUALITY». Данные изменения были внесены 01.04.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в заседании, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.01.2008) поступления заявки №2008700433/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила 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).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к обозначениям, являющимся общепринятыми символами и терминами относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которой

относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительная часть обозначения представляет собой композицию, выполненную в виде круга, с волнистыми краями, в центре которого расположен элемент, выполненный в виде стилизованного изображения земного шара, на который наложена широкая лента. В верху круга по окружности расположены пять звезд. Словесная часть обозначения, выполненная буквами латинского алфавита, состоит из словесного элемента «Soyuzprodexport», наложенного на изобразительный элемент – ленту.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700433/50 послужило то, что словесный элемент «Soyuzprodexport» заявленного обозначения сходен до степени смешения с обозначением «Союзплодоимпорт», которое используется для индивидуализации товаров и

услуг, однородных заявленным, одноименной компанией ФКП «Союзплодоимпорт».

Сравнительный анализ словесных элементов «Soyuzprodexport» и «Союзплодоимпорт» показал, что оба слова представляют собой сложносоставные слова, каждое из которых состоит из трех лексических единиц «Soyuz» - «prod» - «export» и «Союз» - «плодо» - «импорт» соответственно, имеющих следующие значения:

- Soyuz – союз - тесное единение, связь двух или нескольких лиц, групп, обществ, классов; объединение, соглашение для каких-л. совместных целей; общественная организация, объединение (см. Яндекс-словари);

- prod - транслитерация от слова прод. – сокращение от продовольствие, продовольственный (см. словарь сокращений на сайте <http://www.sokr.ru>);

- export - вывоз товаров и услуг за границу для реализации их на внешнем рынке (см. Яндекс-словари);

- плодo – часть сложносоставных слов, выступающая в значении плодовой, по аналогии союзпłodотара, союзпłodоовощ (см. словарь сокращений на сайте <http://www.sokr.ru>);

- импорт - ввоз в страну заграничных товаров и технологий для реализации на внутреннем рынке (см. Яндекс-словари).

Таким образом, значения слов «Soyuzprodexport» и «Союзплодоимпорт» определяются семантикой составляющих их словесных частей, свидетельствующих о разной смысловой нагрузке, заложенной в обозначениях.

Кроме того, заявленное обозначение содержит оригинальные графические элементы, оказывающие существенное влияние на запоминание знака в целом.

Следует отметить, что составление фирменных наименований путем использования таких составляющих как «союз», «импорт»/«экспорт» является характерным для российских компаний (например: Союзхимэкспорт, Союзуглеэкспорт, Союзпромэкспорт, Союзнефтеэкспорт, Союззаготэкспорт, см. сайт <http://www.sokr.ru>).

Указанное обуславливает низкую степень их влияния на различительную способность данного словесного элемента.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, является неправомерным.

Поскольку по заявке №2008700433/50 заявителем были внесены изменения, касающиеся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «EXTRA QUALITY», анализу на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса подлежит словесный элемент «Soyuzprodexport».

Как было упомянуто выше, обозначение «Soyuzprodexport» представляет собой сложное слово, состоящее из трех лексических единиц «Soyuz» - «prod» - «export», значение которых приведено выше. При этом значение слова «Soyuz» в данном контексте выступает в значении общественная организация, объединение.

Таким образом, в целом обозначение «Soyuzprodexport» может быть отнесено к обозначению, указывающему на видовое наименование предприятия, что относится к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, словесный элемент «Soyuzprodexport» в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.12.2009, отменить решение Роспатента от 21.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008700433/50 в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(526)

Soyuzprodexport.

(591)

Коричневый, темно-коричневый, бежевый, белый

(511)

29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; закуски лёгкие на базе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; простокваша; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты

консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски лёгкие на базе риса; закуски лёгкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; крупа кукурузная; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; сода пищевая; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто из бобов сои; тесто миндальное; тортилы [маисовые

лепешки]; торты фруктово-ягодные; травы огородные консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

32 - аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

34 - баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая

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