

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 11.12.2006, поданное ООО «Транспорт и Трейд», г. Новороссийск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №689359 знака «СЮРПРИЗ», при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации № 689359 знака «СЮРПРИЗ» с конвенционным приоритетом от 20.01.1998 на территории Российской Федерации была предоставлена фирме FERRERO S.P.A. (Италия) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 689359 включает слово СЮРПРИЗ, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.12.2006, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 689359 знака «СЮРПРИЗ» произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 29.02.96 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что в состав международной регистрации № 689359 входит слово «СЮРПРИЗ» (от французского SURPRISE – неожиданность, неожиданный подарок), используемое правообладателем в названии шоколадного яйца, что характеризует свойство данного товара, поскольку означает, что внутри указанного продукта находится неожиданный подарок – пластмассовая игрушка.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны международной регистрации №689359 знака «СЮРПРИЗ» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- фотография образцов этикеток, используемых правообладателем и турецкой фирмой, производящих одинаковые товары – шоколадные изделия в виде яйца, содержащие внутри капсулу с игрушкой на 1л. [1];

- копии страниц Словаря иностранных слов под ред. И.В. Лехина и др., издательства «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», Москва, 1964 на 2л. [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии, состоявшейся 06.04.2007, отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что слово СЮРПРИЗ не является обозначением, характеризующим товары 29, 30 классов МКТУ, поскольку не указывает ни на вид товара, ни на его качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место или способ производства/сбыта товара, а доводы лица, подавшего возражение, о том, что «неожиданность, неожиданный подарок» являются свойством товаров 29, 30 классов МКТУ, ничем не обоснованы.

В отзыве также отмечено, что правообладатель интенсивно использует принадлежащие ему товарные знаки серии «KINDER SURPRISE» и «СЮРПРИЗ» для собственной продукции и продукции, выпускаемой по лицензии, а широкая рекламная компания обеспечила этим товарным знакам повышенную различительную способность и заслуженную положительную репутацию у потребителей.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 689359.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом конвенционного приоритета (20.01.1998) международной регистрации № 689359 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя За-

кон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 08.12.1995, рег.№989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение товаров.

Согласно пункту 2.3(1.5) Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Как указано выше, международная регистрация № 689359 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЮРПРИЗ», выполненным заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в виде очертаний букв без заполнения контура.

Слово «СЮРПРИЗ» (неожиданный подарок, неожиданное событие, обстоятельство; неожиданность, см. Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с. 1301), входящее в состав международной регистрации №689359, представляет собой лексическую единицу русского языка, которое по отношению в товарам 29, 30 классов МКТУ не может быть признано описательным, поскольку не может быть использовано для указания вида товара или его характеристик. В сознании потребителя слово «сюрприз» может вызвать массу неопределенных ассоциаций, связанных как с какими-либо предметами, так и с действиями, которые могут быть восприняты как неожиданность.

Таким образом, слово «сюрприз» несет в себе прежде всего эмоциональную окраску и, тем самым, не может использоваться для описания каких-либо конкретных характеристик заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, таких как вид (шоколад, конфеты, печенье), качество товара, которое определяется совокупностью его потребительских свойств, которые, в свою очередь, проявляются при использовании товара потребителем в процессе удовлетворения потребностей (вкус,

цвет, запах и т.п.), назначение товара, указывающее на область его использования (для детей, для страдающих диабетом, и т.п.).

Вышесказанное относится также к конкретному виду товаров, упомянутому в возражении (шоколадные изделия в виде яйца), которые подпадают под родовые понятия «кондитерские изделия» и «изделия из шоколада», включенные в перечень товаров 30 класса МКТУ оспариваемой международной регистрации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 689359 знака «СЮРПРИЗ» предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2006 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 689359 знака «СЮРПРИЗ».