

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.10.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерское объединение «СладКо», г.Екатеринбург (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 208140 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Delica Делика», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 16.01.2002 за номером 208140 в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквит с наполнителем в шоколадной глазури».

Первоначально правообладателем товарного знака по свидетельству № 208140 являлось Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-консалтинговый центр «Бизнес-Востока». В настоящее время в результате договора № 305 об уступке товарного знака, зарегистрированного 18.03.2002, правообладателем оспариваемого товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Нива», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, состоящую из трех частей, две из которых содержат надписи, выполненные на английском языке и одна часть - на русском. Этикетка включает в себя название продукта - ДЕЛИКА и DELICA (в транслитерации) в специальном написании. В правой части этикетки расположено изображение половины бисквита со слоями, составляющими его, и изображение лимона, его долек и листьев, указывающих на состав джема. Изображение лимона расположено за

бисквитом. По центру этикетки выполнена надпись «С витамином С» и соответствующая надпись на английском языке «with vitamine С», выполненная на двух частях этикетки, содержащих английский текст. Под названием продукта расположена фраза «Нежный бисквит с шоколадом и лимонным джемом» и соответствующая надпись на английском языке «Delicious Biscuits with real chocolate and lemon jam». В левой части этикетки имеется изображение части ленты и стилизованной круглой печати, внутри которой имеется надпись «Сладкая компания», выполненная по окружности, и «Сладко» по центру. Буквы слов ДЕЛИКА и DELICA выполнены контурами различных цветов. Делика - фантазийное слово, не имеющее смыслового значения. Сладкая компания - компания по производству сладостей. «СЛАДКО» - аббревиатура от указанных выше слов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.10.2005 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 208140 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и пунктом 2.3(1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами: - Слово «сладко» является смысловым, входит в языковой фонд русского языка и определяется в словарях русского языка следующим образом: Словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1984, т.4, с. 130,

131: "сладкий" - 1) в значении прилагательного «имеющий приятный вкус, свойственный сахару, мёду»; приготовленный с сахаром, мёдом, вареньем (о кушанье); 2) в значении существительного «кушанье, приготовленное с сахаром, мёдом, вареньем, а также конфеты, кондитерские изделия»; слово «сладко» в указанном словаре определяется как наречие от прилагательного «сладкий» и указывает на вкус изделий;

- Словарь современного русского литературного языка, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1962, с.1141, 1142, определяет слово «сладко» как наречие от прилагательного «сладкий» в значении «имеющий вкус, свойственный сахару, мёду и т.п.», а также указывает на то, что оно является первой частью сложных слов, соответствующих по значению слову «сладкая», например, сладкоплодный, сладкогодная и т.д.;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «бисквит с наполнителем в шоколадной глазури»; согласно сведениям, приведенным в Толково-образовательном словаре Т.Ф.Ефремовой, бисквит - кондитерское выпечное изделие, тесто для которого готовится из муки, сахара, взбитых яиц; шоколад - кондитерское изделие из порошка, приготовленного из растертых семян какао (обычно с сахаром и пряностями);

- из приведенных определений следует, что для изделий, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, характерен сладкий вкус, следовательно, слово «сладко» для подобных изделий указывает на их свойства, а именно на то, что они являются сладкими изделиями;

- слово «сладко» занимает в оспариваемом товарном знаке периферийную позицию, поскольку оно расположено в верхней левой части каждого раппорта в центре стилизованного изображения розетки с

бантом, в силу чего оно, согласно действовавшим на дату подачи заявки законодательным актам, могло быть включено в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать регистрацию № 208140 товарного знака со словесными элементами «ДЕЛИКА», «DELICA» недействительной частично и исключить из правовой охраны словесный элемент «Сладко».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Словарь современного русского литературного языка, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1962, с.1141, 1142 на 3л.

[1].

- Словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1984, т.4, с. 130, 131 на 3л. [2];

- Распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации № 208140 на 2л. [3];

- Распечатка с сайта Интернет <http://www.gramota.ru> на 2л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв на возражение против регистрации № 208140, доводы которого сводятся к следующему:

- из описания товарного знака, представленного в материалах заявки, следует, что товарный знак - этикетка состоит из двух составляющих:

1)название продукта и его описание и 2) печать компании и её описание;

- составляющие, находясь на этикетке, имеют самостоятельное значение, не связанное в одно целое, как это следует из описания;

- производитель на своих этикетках для произведенной продукции ставит свою печать, как бы подчеркивая, что бисквит «Делика» произведен и принадлежит компании «Сладко»;

- словесный элемент «Сладко» входит в состав печати как аббревиатура; согласно правилам русского языка аббревиатура - имя

существительное и отвечает на вопросы «кто? что?» и в данном случае не является носителем характеристик бисквита «Делика»;

- словесный элемент «Сладко» является элементом печати, но не продукта; это позволяет регистрировать его в составе товарного знака как охраняемый элемент;

- место расположения печатей не оговорено законами и правилами, но сложившиеся правила определяют периферийное угловое расположение печати - вверху или внизу; в данном случае печать расположена в верхнем левом углу этикетки;

- в возражении приведено неверное описание оспариваемого товарного знака и, в частности, «стилизованной круглой печати на ленте», которая охарактеризована как «стилизованная розетка с бантом»;

- подчеркивая то, что элементы оспариваемого товарного знака носят самостоятельное значение, правообладатель отмечает, что изображение печати со словесным элементом «Сладко» зарегистрировано самостоятельным товарным знаком - свидетельство № 283967;

- товарный знак по свидетельству № 208140 выполнен в оригинальном стиле и в соответствии со всеми требованиями Закона и Правил, за что на выставке по интеллектуальной собственности «Архимед-2005» был удостоен Серебряной медали и Диплома, при этом решение о награждении товарного знака № 208140 выносилось Евразийской патентной организацией и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании регистрации № 208140 недействительной частично и исключении из правовой охраны словесного элемента «Сладко».

В приложении к Отзыву правообладатель отмечает, что словесный элемент «Сладко» оспариваемого товарного знака сходен до степени

смешения со словесным элементом «Слад&Ко» товарного знака по свидетельству № 238095, что подтверждается документально направленным экспертизой Федерального института промышленной собственности по заявке № 2003725820 уведомлением о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и лингвистическим заключением Института Русского языка имени В.В.Виноградова РАН.

К отзыву на возражение правообладатель представил копии следующих материалов:

- изображение товарного знака по свидетельству № 283967 на 1л. [5];
- изображение этикетки шоколада Кондитерского объединения «Слад&Ко» на 1л. [6];
- Отзыв на возражение против регистрации товарного знака №238095 на 6л. [7];
- Уведомление от 21.11.2005 Палаты по патентным спорам по заявке № 2000703619/50 на 1л. [8];
- Возражение от 28.10.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 208140 на 2л. [9];
- Словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1984, т.4, с. 130 на 1л. [2];
- Лингвистическое заключение Института Русского языка имени В.В.Виноградова Российской Академии наук на 4л. [10];
- Уведомление от 28.07.2005 Палаты по патентным спорам по заявке № 2001725493/50 на 1л. [11];
- Решение Палаты по патентным спорам от 29.11.2005 на 8л. [12];
- Свидетельство на товарный знак № 208140 на 2л. [13];
- Свидетельство на товарный знак № 206963 на 2л. [14];
- Диплом Международного Жюри Салона «Архимед-2005» на 1л. [15];

- Диплом Международного Жюри Салона «Архимед-2005» о награждении Золотой медалью ООО «АлтынНива» на 1л. [16],
- Диплом Международного Жюри Салона «Архимед-2005» о награждении Серебряной медалью ООО «Алтын Нива» на 2л. [17];
- изображение товарных знаков по свидетельству № 208140 и по свидетельству № 206963 на 3л. [18];
- заявление на регистрацию товарного знака по заявке № 2003725840/50 на 1л. [19];
- Решение о регистрации товарного знака по заявке № 2001725493/50 на 1л. [20];
- Свидетельство на товарный знак № 283967 на 1л. [21],
- описание заявленного обозначения по заявке № 2000703619/50 на 1л. [22];
- описание заявленного обозначения по заявке № 2000707019/50 на 1л. [23];
- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2003725840/50 на 1л. [24];
- Заявление ООО «АЛТЫН НИВА» от 17.11.2005 на 2л. [25];
- Возражение против выдачи свидетельства на товарный знак №238095 на 1л. [26];
- Решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2001709543/50 на 1л. [27].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом на возражение, представило дополнительные материалы к возражению против регистрации товарного знака по свидетельству № 208140, в котором отмечает следующее:

- словесный элемент «Сладко» оспариваемого товарного знака имеет смысловое значение и входит в языковой фонд русского языка, что

подтверждается приложенными к возражению сведениями из словарей русского языка, следовательно, этот элемент никак не является аббревиатурой, а представляет собой смысловое слово, имеющее по отношению к товарам, для которых товарному знаку № 208140 предоставлена правовая охрана, описательный характер;

- графическое выполнение словесного элемента «Сладко» также не позволяет воспринимать его каким-то иным образом, т.к. он представляет собой слово, начинающееся с заглавной буквы, все буквы выполнены в одинаковой графической манере;

- изобразительный элемент, содержащий словесные элементы «Сладко» и «Сладкая компания», не является печатью юридического лица, поскольку не содержит никаких указаний на организационно-правовую форму юридического лица;

оспариваемый товарный знак никогда не принадлежал юридическому лицу, имеющему фирменное наименование «Сладкая компания», в силу чего данный элемент не может быть отнесен к атрибутам юридического лица;

- словесный элемент «Сладкая компания» является фантазийным обозначением, что подтверждается регистрацией товарного знака № 245807, имеющего в качестве охраняемого словесного элемента словосочетание «Сладкая компания»;

- изображение печати также имеет фантазийный характер, что подтверждается сведениями, содержащимися в Отзыве на возражение: в описании заявленного обозначения указано, что оно содержит «стилизованную печать компании», т.е. фантазийный элемент;

- сведения, касающиеся товарного знака № 283967, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения, т.к. данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, не



являющихся однородными с товарами, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- в товарных знаках №№ 182497, 183767, 183797, 199667, 231788 словесные элементы «сладкие», «сладкий», «СЛАДКО», исключены из правовой охраны;

- в решении Палаты по патентным спорам от 29.11.2005, вынесенном по результатам рассмотрения возражения, поданного «Алтын-Нива» против регистрации товарного знака «Слад&Ко» по свидетельству № 238095, прямо указано, что наречие «Сладко» в отношении кондитерской продукции носит описательный характер.

К Дополнению приложены копии следующих материалов:

- Распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации товарных знаков №№ 245807, 199667, 183797, 183767, 181497, 231788 на бл. [28];

- решение Палаты по патентным спорам от 29.11.2005 на 8л. [29];

- письмо ООО «Алтын Нива» от 13.04.2005 № 26 на 2л. [30].

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

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 даты 22.02.2000 поступления заявки № 2000703619/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак - это обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

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

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (пункт 2.3 (1.5) Правил.

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1), (1.3), (1.4) и (1.5) пункта 2.3 Правил могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку, состоящую из трех частей, две из которых содержат надписи, выполненные на английском языке, одна, расположенная в середине, содержит надписи на русском языке. Все три части представляют собой прямоугольники темно-красного цвета, в центральной части которых расположен словесный элемент Делика или Delica, выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами соответственно русского и латинского алфавита с заглавными буквами Д и D. Буквы выполнены белым цветом с зеленой и черной обводкой. Над элементом Делика или Delica расположена надпись на русском языке «С витамином С» и соответствующая ей надпись на английском языке «with vitamine C», выполненные прописными буквами желтого цвета. Под словесными элементами Делика или Delica расположена надпись «Нежный бисквит с шоколадом и лимонным джемом» и соответственно «Delicious Biscuits with real chocolate and lemon jam», выполненные буквами белого цвета значительно более маленького размера. В правой части прямоугольника по всей его высоте расположено под некоторым углом изображение как бы разломанного кусочка бисквита, покрытого шоколадной корочкой и с джемом желтого цвета внутри. За бисквитом

расположено изображение лимона, двух его кусочков и листьев. В верхней левой части прямоугольника на фоне ленты красного цвета расположен круг синего цвета, обрамленный кружевным орнаментом белого цвета с синей окантовкой. В центре синего круга расположен белый круг меньшего диаметра, в котором по горизонтали в центре расположена надпись «Сладко», выполненная на всех трех частях этикетки буквами русского алфавита красного цвета оригинальным шрифтом с заглавной буквой «С». На синем круге по окружности расположена в верхней части надпись «Сладкая», а в нижней части - надпись «Компания». Надписи выполнены буквами русского алфавита белого цвета обычным шрифтом с заглавными буквами «С» и «К». Указанный изобразительный элемент в виде круга, обрамленного кружевным орнаментом, имеет небольшой размер и не занимает доминирующего положения в обозначении.

Анализ товарного знака показал следующее.

Элемент оспариваемого товарного знака, который в описании обозначения назван «стилизованной круглой печатью», не воспринимается как печать какой-либо организации, даже стилизованная, поскольку не содержит таких обязательных элементов печати, как, например, указание на полное фирменное наименование, включающее организационно-правовую форму юридического лица (Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ, пункт 5 статьи 2). Кроме того, вид указанного элемента в целом носит фантазийный характер, обусловленный его оригинальным фигурным орнаментом и цветовой гаммой.

Рассматриваемый элемент содержит такие слова, как «Сладкая Компания» и «Сладко», причем слово «Сладко» расположено внутри словосочетания «Сладкая Компания», которое представляет собой оригинальное фантазийное словосочетание. Учитывая их расположение, а

также буквенные составляющие, словесный элемент «Сладко» может быть воспринят как аббревиатура указанного словосочетания, т.е. сложносокращенное слово, образованное из начального слога «Слад» и начальных букв «ко» словосочетания «Сладкая Компания». В соответствии с Большим толковым словарем русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.23 [31], аббревиатура- сложносокращенное слово, образованное из начальных букв или слогов какого-либо словосочетания (например, вуз, универмаг). Следует заметить, что, например, такая аббревиатура, как «универмаг», тоже пишется «в одинаковой графической манере», без деления её на составляющие ([31], с.1389).

Доказательства того, что потребитель воспринимает слово «Сладко» в оспариваемом товарном знаке именно как указание на сладкие свойства товара, лицом, подавшим возражение, не представлены.

Смысловое значение слова «Сладко», указанное в словарях [1], [2], не является таковым доказательством, поскольку в товарном знаке учитывается композиция элементов обозначения в целом.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 208140, отсутствуют.

Лицо, подавшее возражение, после проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представило свое мнение относительно решения, принятого на коллегии.

Так, лицо, подавшее возражение, отмечает, что решение, принятое на заседании коллегии, создает опасный прецедент, дающий возможность другим лицам претендовать на получение исключительных прав на описательные обозначения, например, «кисло», «горько», «вкусно». Кроме того, принятое решение противоречит правоприменительной

практике Роспатента, согласно которой словесные элементы такого рода признаются неохраняемыми, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается копиями прилагаемых регистрации товарных знаков, в которых элементы «сладко», «сладкий» дискламированы.

Следует отметить, что представленные регистрации товарных знаков не являются основанием для вывода об определенной практике Роспатента, так как, например, в комбинированном товарном знаке, содержащем словесный элемент «Сладкая компания» (свидетельство № 245807), указанный словесный элемент не исключен из правовой охраны.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что экспертиза по каждому обозначению проводится в индивидуальном порядке, с учетом всех особенностей обозначения в целом.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 28.10.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству регистрацию № 208140.**