

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Йогурт Инвестментс СНГ», Москва, (далее – заявитель) на решение экспертизы заявленного обозначения от 23.04.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 2005732950/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005732950/50 с приоритетом от 20.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее фантазийное словосочетание «ЙОГУРТЕРИЯ ТРИ ФРУКТ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным объемным шрифтом разного размера, причем буквы слов «ЙОГУРТЕРИЯ» и «ФРУКТ» исполнены в зелено-желтой цветовой гамме, а более крупные буквы слова «ТРИ» - в розово-желтой цветовой гамме с красным обрамлением.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 23.04.2007 о регистрации товарного знака для части заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «ЙОГУРТЕРИЯ» в силу несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.3.2 (2.3.2.3) и 2.5 (2.5.1) Правил составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «ТРИ ФРУКТ», в отношении части заявленных товаров 29 и 30 классов способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара. И, кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЙОГУРТЕРИЯ», толкуемое как «кафе, где подают йогурт», является неохранным в отношении части заявленных услуг 35 и 43 классов, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, а в отношении остальных услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

В возражении от 17.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение экспертизы о том, что «словесный элемент «ЙОГУРТЕРИЯ» является неохранным, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия», не обосновано, так как не опирается ни на какие фактические данные;

- как было сказано в описании заявленного обозначения, оно включает фантазийное словосочетание «ЙОГУРТЕРИЯ ТРИ ФРУКТ», в котором слово «ЙОГУРТЕРИЯ» носит фантазийный характер, как не имеющее толкования ни в одном из распространенных толковых словарей [1], изданных до даты подачи настоящей заявки.

К возражению приложены дополнительные материалы, а именно:

- копии страниц из словаря С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 4-е издание дополненное, Москва, из-во «Азбуковник», 2002, на 3 л. в 1 экз. [1].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 23.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке 2005732950/50 в качестве товарного знака с предоставлением самостоятельной правовой охраны слову «ЙОГУРТЕРИЯ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными в виду нижеследующего.

С учетом даты (20.12.2005) поступления заявки № 2005732950/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы:

- являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 и подпункту (2.5.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности.

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

Согласно пункту (14.4.1) Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах (2.5.1) и (2.5.2) пункта 2.5 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

По заявке № 2005732950/50 испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака комбинированному обозначению, в котором доминирующее положение занимает сочетание слов «ЙОГУРТЕРИЯ», «ТРИ», «ФРУКТ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным объемным шрифтом разного размера, причем буквы слов «ЙОГУРТЕРИЯ» и «ФРУКТ» исполнены в зелено-желтой цветовой гамме, а более крупные буквы слова «ТРИ» - в розово-желтой цветовой гамме с красным обрамлением. Слово «ТРИ» расположено в центре композиции, под которым находится слово «ФРУКТ». Над словом «ТРИ» размещено слово «ЙОГУРТЕРИЯ», выполненное более мелкими буквами и играющее второстепенную роль в индивидуализации товара производителя. Композиционное решение заявленного обозначения (слова «ЙОГУРТЕРИЯ», «ТРИ» и «ФРУКТ» выполнены в три строки; шрифтовые единицы, используемые при их написании, имеют существенные различия в графическом исполнении и величине, кроме того, слово «ТРИ» выполнено крупным шрифтом в яркой цветовой гамме) не позволяет сделать вывод о том, что слова, входящие в состав заявленного обозначения, образуют словосочетание, имеющее иной смысловой оттенок, чем значения отдельных слов.

Заявитель не оспаривает правомерность вывода, приведенного в решении экспертизы, о том, что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «ФРУКТ», может ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 29 и 30 классов. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 29 и 30 классов.

Анализ обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «йогуртерия» представляет собой искаженное написание словарного слова

"йогуртерий", который является лексической единицей современного русского языка, а именно, существительным, и толкуется как «кафе, где можно заказать и съесть йогурт» (см. электронную версию Современного толкового словаря русского языка Т.Ф.Ефремовой, изданного в 2002 году, например, на сайте <http://slovo.ru//index>, <http://slovo.ru/all/j/podrobno.php?id=42> ), что говорит о его повсеместном применении в этом значении на территории Российской Федерации. Данное слово произошло от итальянского слова «yogurteria», имеющее то же толкование, что и в русском языке. В Италии йогуртерии получили широкое распространение, их популярность позволила крупным владельцам подобных кафе открыть их в различных странах Европы и Азии: в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Великобритании, Израиле (см. сайты <http://www.cafe-future.ru/print/811/>; <http://www.godado.it/engine.php?key=yogurteria&fk=alimentari&l=it/>).

При использовании данного слова в составе словосочетаний, как правило, смысловое значение слова «yogurteria» характеризует предприятие типа «кафе» и его специализацию, в котором отдают предпочтение блюдам на основе йогурта (см. <http://www.godado.it/engine.php?key=yogurteria&fk=alimentari&l=it/>).

Йогуртерия – тип кафе. Под кафе понимается «заведение, в котором подают различные напитки, в том числе кофе, шоколад, какао, и кондитерские изделия» (см. Российский гуманитарный энциклопедический словарь, электронная версия на сайте <http://slovari.yandex.ru>, статья «кафе»), т.е. предприятие общественного питания с определенными функциями по реализации продуктов питания и блюд, приготовленных из этих продуктов.

Исходя из семантики словесного элемента «ЙОГУРТЕРИЯ», являющегося транслитерацией буквами русского алфавита слова «yogurteria», можно сделать вывод о том, что указанный словесный элемент является видовым наименованием предприятия и, соответственно, представляет собой неохранный элемент, на который не распространяется исключительное право, т.к. у любого лица, занимающегося хозяйственной деятельностью по оказанию аналогичных услуг или

выпуску аналогичной продукции, может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение, которое представляет собой название предприятия, в данном случае йогуртерию.

Принимая во внимание тот факт, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, нельзя признать словосочетанием, вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «ЙОГУРТЕРИЯ» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил является правомерным.

Перечень услуг 35 и 43 классов включает услуги, не связанные с услугами кафе, в частности, с услугами йогуртерии, например, такие как «оценка леса на корню, прокат рекламного времени, анализ себестоимости, гостиницы, пансионаты для животных, ясли детские и т.п.». При этом следует отметить, что к способным ввести в заблуждение относятся элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя. То есть в отношении приведенных услуг у потребителя будут создаваться ложные ассоциации, связанные с гостиницами, дошкольными учреждениями, бюро проката и т.д. Соответственно, для подобного типа услуг слово «йогуртерия» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя. В данном случае вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «ЙОГУРТЕРИЯ» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил также является правомерным.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для пересмотра решения экспертизы и включения в состав охраняемых элементов обозначения словесного элемента «ЙОГУРТЕРИЯ».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 23.04.2007.**