

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 14.09.2012, поданное ООО «МясновЪ», г.Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729239, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010729239 с приоритетом от 27.08.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МЯСНОВЪ. МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, расположенные в пространстве, образованном внешней окружностью, выполненной широкой и тонкой линиями темно-красного цвета, разделенными тонкой белой линией, и разомкнутой окружностью, центр которой занимает изображение персонажа купеческого сословия 19 – 20 веков с улыбающимся лицом, голова которого расположена над буквой «М», выполненной в виде стилизованного жилета и имеющей частичную контурную обводку и белую точку посередине наподобие пуговицы. Под буквой «М» указан год «2003». Регистрация товарного знака испрашивается в красном, темно-красном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 09.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729239 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа было указано на то, заявителю была предоставлена возможность для представления документов, подтверждающих правомерность включения даты «2003» в состав заявленного обозначения, однако никакой корреспонденции в адрес института не поступало, в силу чего данный элемент, а соответственно и заявленное обозначение в целом являются ложными.

Помимо указанного, словесные элементы «МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» не подлежат правовой охране, поскольку для одной части услуг являются ложными, а для другой части услуг не обладают различительной способностью и указывают на видовое наименование предприятия.

В результате внесения 25.07.2012 изменений в заявленное обозначение, дата «2003» была изменена на «2004».

В возражении от 14.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются следующего:

- после внесения изменений в заявленное обозначение элемент, указывающий на дату создания предприятия, изменен на «2004», при этом заявитель представляет документы, подтверждающие правомерность включения этого элемента в заявленное обозначение;
- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» и части услуг 35 и 43 классов МКТУ, которые в отношении этого словосочетания являются ложными, и просит ограничить перечень услуг следующим образом:

35 - демонстрация товаров с целью их оптовой и розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной

сети; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом;

- компания заявителя была создана в 2004 году и осуществляет свою деятельность в Москве, Московской, Нижегородской и других областях, ее продукция пользуется доверием среди широкого круга потребителей, а используемое ею для индивидуализации собственной деятельности обозначение приобрело различительную способность и популярность;

- заявитель является правообладателем сходных товарных знаков по свидетельствам №№318304, 309647 для однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729239 в отношении скорректированного перечня услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ и копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, подтверждающие дату регистрации ООО «МясновЪ» при его создании – 17.09.2004.

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

С учетом даты (27.08.2010) поступления заявки №2010729239 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям 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.

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

В соответствии с пунктом 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 пункту (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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МЯСНОВЪ. МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, расположенные в пространстве, образованном внешней окружностью, выполненной

широкой и тонкой линиями темно-красного цвета, разделенными тонкой белой линией, и разомкнутой окружностью, центр которой занимает изображение персонажа купеческого сословия 19 – 20 веков с улыбающимся лицом, голова которого расположена над буквой «М», выполненной в виде стилизованного жилета и имеющей частичную контурную обводку и белую точку посередине наподобие пуговицы. Под буквой «М» указан год основания компании заявителя «2004».

После внесения изменений в заявленное обозначение, касающееся даты образования компании, подтвержденное соответствующими документами, заявленное обозначение уже не содержит элемента, ложность которого препятствует регистрации товарного знака по заявке №2010729239.

Словесные элементы «МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ», указывающие на видовое наименование предприятия, и дата создания предприятия, не занимающие доминирующего положения в составе заявленного обозначения, могут быть включены в состав товарного знака как неохранные элементы, с чем заявитель выразил в возражении свое согласие.

В отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Заявитель уточнил перечень услуг, исключив из него те услуги, которые, по его мнению, могут быть восприняты как ложные.

Вместе с тем, часть услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров» оказываются предприятиями общественного питания, а не магазинами, основной деятельностью которых является продвижение товаров путем ее реализации конечному потребителю, в силу чего в отношении этих услуг заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным только для части скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ.

В отношении остальных услуг 35 и 43 классов МКТУ коллегия не находит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.09.2012, отменить решение Роспатента от 09.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729239.