

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460922, поданное по поручению компании ООО «Традиции Качества», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011720397 с приоритетом от 28.06.2011 зарегистрирован 28.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №460922 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПрофИмпорт», 117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22 (далее – правообладатель) в отношении товаров 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.03.2013 выражено мнение о том, что регистрация №460922 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «соломинка» в оспариваемом товарном знаке прямо указывает на вид товара, поскольку так называют узкую длинную трубочку (в том числе

изготавливаемую из пластмассы), через которую пьют жидкость, что подтверждается многочисленными сведениями из словарно-справочной литературы;

- слово «волшебная» в отношении любого товара явно указывает потребителю на уникальные, нестандартные свойства изделия, которые не являются характерными для него либо которые существенно изменяют потребительские свойства другого изделия при взаимодействии с ним;

- таким образом, словосочетание «волшебная соломинка» имеет значение: трубочка для питья, обладающая некими необычными свойствами или оказывающая необычное воздействие на напитки, которые с ее помощью употребляются;

- регистрация оспариваемого товарного знака для товаров 21 класса МКТУ «палочки для коктейлей» противоречит законодательству как ложное указание на вид товара, поскольку палочки для коктейлей и трубочки (соломинки) - это разные виды товаров, отличающиеся по назначению: палочки предназначены для декоративных целей и/или перемешивания, а трубочки (соломинки) – для питья напитков;

- в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества подслащивающие натуральные, глюкоза пищевая, эссенции пищевые» оспариваемый товарный знак указывает на вид товара и его свойства, поскольку будет воспринято потребителем как обозначение трубочки для питья с наполнителем, оказывающим необычное воздействие на свойства (вкус) напитка, употребляемого с ее помощью;

- оспариваемый товарный знак «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА» по свидетельству №460922 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ» (свидетельство №368305 с приоритетом от 02.10.2007);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом при подаче возражения, поскольку инициирует производство и введение в гражданский оборот товара «трубочки для питья молока «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА», при этом к многочисленным розничным продавцам этого товара были предъявлены иски со стороны правообладателя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460922 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Копия страниц «Нового большого англо-русского словаря» [1];
- Копия страниц «Толкового словаря русского языка» [2];
- Копия страниц «Толкового словаря русского языка» [3];
- Копия страниц «Большого толкового словаря русского языка» [4];
- Копия страниц книги «Основы барного дела» [5];
- Копия страниц книги «Приготовление коктейлей и других напитков» [6];
- Копия страниц книги «Пьянящие напитки: традиции, обычаи, рецепты» [7];
- Копия страниц книги «Коктейли» [8];
- Копия Национального стандарта РФ «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста» [9];
- Сведения об использовании обозначения «волшебная», «волшебный», «волшебные» для товаров 30 класса различными производителями [10];
- Примеры палочек для коктейлей [11];
- Копия изображения упаковки товара «MAGIC STRAW» [12];
- Копия изображения упаковки «Quick Milk» [13];
- Копия изображения упаковки «Маша и Медведь» [14];
- Копия сертификат соответствия на кондитерские сахаристые изделия [15];
- Копия искового заявления [16].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА» является фантазийным, несет иносказательный смысл – «соломинка, которая может творить чудеса, или обладает волшебством», и в таком качестве не может носить описательный

характер, указывая на вид или свойства какого-либо товара, рассмотрение же по отдельности каждого из входящих в оспариваемый товарный знак словесных элементов с точки зрения их семантики является неправомерным;

- существует множество регистраций, в том числе для товаров 30 класса МКТУ, со словесным элементом ВОЛШЕБНАЯ, -ЫЙ, -ЫЕ в качестве определения при существительном, выраженном в виде наименования продукта: ВОЛШЕБНАЯ ШАРЛОТКА по свидетельству №290281, «ВОЛШЕБНЫЕ ТРАВЫ» по свидетельству №367727, «ВОЛШЕБНЫЙ БАРБАРИС» по свидетельству №238842;

- поскольку оспариваемый товарный знак не является указанием на вид и свойства каких-либо товаров, в том числе товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №460922, нет оснований для вывода о том, что он содержит сведения, относящиеся к категории ложных или вводящих потребителя в заблуждение;

- необоснован довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения товарных знаков «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА» и «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ», поскольку сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом, графическом и семантическом отношениях, и не ассоциируются друг с другом в целом;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что ООО «Традиции качества» является инициатором производства и введения в гражданский оборот товара «трубочки для питья молока», маркированные обозначением «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА», опровергается выпиской из ЕГРЮЛ ФНС РФ от 12.04.2013, согласно которой дата регистрации (09.11.2011) ООО «Традиции качества» в качестве юридического лица является более поздней, чем дата приоритета (28.06.2011) оспариваемого товарного знака;

- правообладатель еще до даты оспариваемого товарного знака заключил договор на поставку товаров от 12.08.2010 с венгерской компанией «NARTHEX LTD», являющей официальным дистрибьютором товаров под обозначением «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА» / «MAGIC STRAW», произведенных венгерской компанией «Scotland Kft» по заказу ООО «ПрофИмпорт»;

- в соответствии с упомянутым договором товары поставлялись на территорию России с 2010 года, на них были получены необходимые сертификаты соответствия и другая разрешительная документация.

С учетом изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что регистрация оспариваемого товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМИНКА» по свидетельству №460922 произведена без нарушения законодательства, и просит отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2013.

К отзыву правообладателем приложены следующие дополнительные материалы:

- Копия Выписки из ЕГРЮЛ от 12.04.2013 [17];
- Копия контракта №007/10 от 12 августа 2010 года [18];
- Копии таможенных деклараций, копия Санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию «Волшебная соломинка» [19];
- Копии Деклараций о соответствии продукции «Волшебная соломинка» [20];
- Копии Сертификатов соответствия [21].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.06.2011) 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 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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 доминирующее положение.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 20.05.2013 поступила просьба о признании возражения от 14.03.2013 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460922.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 14.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460922.