

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.12.2005, поданное ООО «ЕНТЕР» (далее – заявитель) на решение экспертизы от 27.10.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005703296/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005703296/50 с приоритетом от 17.02.2005 является Открытое акционерное общество «ЕНТЕР» (далее — заявитель).

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «Schwarz» выполнено буквами латинского алфавита. Согласно описанию заявки «товарный знак является словесным и представляет собой слово в латинском написании (в русской транслитерации «Шварц»), которое является фантазийным обозначением товаров заявителя и никакой особой смысловой нагрузки не несёт».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Экспертиза ФИПС 27.10.2005 приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленными пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «SCHWARZ» в переводе с немецкого языка означает «черный, темный, грязный, черный цвет, сажа» (см. Большой немецко – русский словарь,

Москва, т. 2, «Русский язык», 2001 год, стр. 330), поэтому указывает на свойства части товаров 30 класса (чай, напитки на основе чая, хлеб, кофе, кофе-сырец, заменители кофе, напитки шоколадные, шоколад) и является неохраняемым элементом обозначения. Для остальных товаров, не обладающих такими свойствами – способно ввести в заблуждение относительно товара.

В качестве дополнения экспертиза сообщает, что значение слова «SCHWARZ» известно не только из словаря немецкого языка, но и в результате его частого использования в средствах массовой информации (Интернете).

Заявитель, в своем возражении от 08.12.2005 выразил несогласие с решением экспертизы, и привёл следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой слово в латинском написании «Schwarz» (в русской транслитерации «Шварц»), а не его переводы или иное смысловое значение;

- нам не удалось найти никаких доказательств того, что заявленное обозначение «широко» известно в результате его частого использования в СМИ и литературе для обозначения цвета и определенного свойства;

- экспертизой не приведено ни одного примера использования обозначения «Schwarz», поэтому данное утверждение ничем не обосновано;

- с целью исключения возможных ассоциаций потребителя с черным цветом продукции прошу исключить таковые из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба отменить решение экспертизы от 27.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «Schwarz» в

качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты 17.02.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), 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 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в “Российской газете” 03.04.2003.

Согласно абзацам 1 и 4 п. 1 ст. 6 Закона не допускается 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, свойства.

Согласно абзацам 1 и 2 п. 3 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, способные ввести потребителя относительно товара.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Schwarz» представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Начальная буква «S» - заглавная.

Анализ словарной статьи, указанной в решении экспертизы, показал, что слово «schwarz» является лексической единицей немецкого языка, в переводе на русский язык имеет значение «черный, темный, грязный, черный цвет, сажа» (см. Большой немецко – русский словарь, Москва, т. 2, «Русский язык», 2001 год, стр. 330).

Исходя из семантического значения этого слова следует, что обозначение «Schwarz», как правомерно указано в решении экспертизы, может указывать на свойство (цвет) части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно: заменители кофе, заменители кофе растительные, кофе, кофе-сырец, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, перец, пряности, хлеб, чай, чай со льдом, шоколад. Заявитель выразил согласие с мнением экспертизы и исключил указанные товары из уточненного перечня.

В отношении уточненного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ (ароматизаторы (за исключением эфирных масел); бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская (для приготовления пищи); глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш (пирог-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); клейковина пищевая;

конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей); мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки (кондитерские изделия); патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки (кондитерские изделия); поп корн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); рис; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей); табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока); такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тапиока; тесто миндальное; тортилы (маисовые лепешки); торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; экстракт солодовый; эссенции

пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)) заявленное обозначение является фантазийным, поскольку может вызвать в сознании потребителя представление о производимых товарах только через дополнительные рассуждения и домысливания (либо ассоциации), что не позволяет отнести его к обозначениям, имеющим описательный характер.

Указанное не позволяет признать правомерным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение 08.12.2005, отменить решение экспертизы 27.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение.

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 – ароматизаторы (за исключением эфирных масел); бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская (для приготовления пищи); глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус;

кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей); мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки (кондитерские изделия); патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки (кондитерские изделия); поп корн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); рис; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые (за исключением

используемых для лечебных целей); табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока); такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тапиока; тесто миндальное; тортилы (маисовые лепешки); торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; экстракт солодовый; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел).