

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 28.05.2020 возражение Денисова А.Н. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715467, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения \_\_\_\_\_ в качестве товарного знака по заявке №2019715467 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - конфеты.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен в виде прямоугольника, разделенного волнистыми горизонтальными линиями на три части. Верхняя часть – желтого цвета с красными пятнами неопределенной формы и разного размера. Нижняя часть прямоугольника заполнена красным цветом. Средняя часть прямоугольника окрашена в светло-бежевый цвет и покрыта узором в виде мелких равномерно расположенных каплевидных элементов, обращенных вверх узкой частью. Слева на средней части прямоугольника расположено стилизованное контурное изображение молочной бутылки с крышкой. На покрытой

узором средней части прямоугольника размещены словесные элементы. В центре, выполненный в две строки, расположен словесный элемент «Александровские конфеты», причем словесный элемент «Александровские» выполнен жирным стандартным шрифтом без засечек, начальная буква – прописная, остальные – строчные, а словесный элемент «Конфеты» начертан жирным оригинальным шрифтом. Особую оригинальность этому словесному элементу придает буква «К», которая по размеру превосходит остальные буквы логотипа и начертана шрифтом, имитирующим написание кистью. Словесный элемент, за исключением буквы «К», выполнен коричневым цветом, а буква «К» - желтой с коричневой контурной обводкой, создающей эффект объемности. Над этим словесным элементом, под верхней волнистой линией и вдоль нее расположен другой словесный элемент «Молоко, завернутое в фантик», для написания которого использован шрифт, имитирующий рукописный. Под словесным элементом «Александровские конфеты» на изогнутом лентообразном элементе с заостренными концами, один из которых обращен вверх, а другой – вниз, расположен словесный элемент «Сливочная», выполненный шрифтом, имитирующим рукописный. Под лентообразным элементом расположены изображения конфет, одна из которых - в фантике, а другая - в виде ее половинки с вытекающей начинкой. Справа от изображения конфет расположено стилизованное изображение коровы с колокольчиком на шее. В состав заявленного обозначения входит размещенное в верхней части прямоугольника изображение белого овала с окантовкой по периметру желтого цвета и двумя дугообразными параллельными между собой элементами, между которыми размещен словесный элемент «Сладовянка», выполненный шрифтом, имитирующим рукописный. Под нижним дугообразным элементом размещен на двух строках словесный элемент «кондитерская фабрика». Второе изображение овала со словесными элементами «Сладовянка», «кондитерская фабрика» расположено в средней части прямоугольника, справа от словесного элемента «Александровские конфеты».

Роспатентом 10.03.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с указанием всех словесных элементов, кроме

«СЛАДОВЯНКА», а также включенных в состав заявленного обозначения реалистических изображений половинки конфеты и конфеты в фантике в качестве неохраняемых элементов на основании несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что включенные в обозначение словесные элементы «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ КОНФЕТЫ», «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», «СЛИВОЧНАЯ», «МОЛОКО, ЗАВЕРНУТОЕ В ФАНТИК» учитывая их смысловое значение: - «Александровские конфеты» (Александровские – прилагательное от географического названия г. Александров, конфеты – сладкие кондитерские изделия (см. Современный толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. «НОРИНТ», 2002, стр. 287) указывают на вид товаров и место производства товаров; «кондитерская фабрика» (фабрика – промышленное предприятие, выпускающее кондитерские изделия, см. там же, стр. 885) - видовое наименование предприятия; «Сливочная» (сливочная – прилагательное от сливок – верхний густой и жирный отстой молока (см. там же, стр. 755), слова «Молоко, завернутое в фантик» (молоко - белая питательная жидкость, получаемая от коров, коз, овец и являющаяся продуктом питания, см. там же, стр. 356) также указывают на вид, свойство, состав товаров, не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент «Молоко, завернутое в фантик», является описательным для заявленных товаров 30 класса МКТУ - конфеты;

- рассматривая словосочетание «Молоко, завернутое в фантик», можно отметить следующее: как верно указала экспертиза в своем решении со ссылкой на Современный толковый словарь русского языка, «молоко - белая питательная жидкость, получаемая от коров, коз, овец и являющаяся продуктом питания».

Главным физическим свойством жидкостей является их текучесть. Глагол «завернуть, заворачивать» согласно сведениям из различных толковых словарей относится к твердым предметам. Согласно сведениям из словарно-справочной литературы «фантик - народное название обертки, которая служит для заворачивания конфет и другой кондитерской продукции ... Материалом служит бумага, полимер ... фольга». Жидкость можно налить в какую-либо емкость, но ее невозможно завернуть, особенно в негерметичную упаковку. Фантик же можно использовать только для заворачивания твердой кондитерской продукции;

- очевидно, что молоко невозможно завернуть в фантик. Его можно разлить по бутылкам или в герметичную картонную или мягкую упаковку, но не завернуть, тем более в фантик, иначе оно просто-напросто выльется. И это очевидно для русскоязычного потребителя. Таким образом, примененный производителем стилистический прием парадокса приводит к тому, что словесный элемент «Молоко, завернутое в фантик» становится фантазийным для тех товаров, в отношении которых заявлено обозначение. Этот словесный элемент призван через ассоциации подчеркнуть, что конфеты настолько нежные, что тают во рту;

- словесный элемент «Молоко, завернутое в фантик», включенный в состав заявленного обозначения, порождает у потребителя образ товара и его характеристики через ассоциации. Услышав или увидев такое обозначение, потребитель может удивиться, недоумевать, изумиться, но не воспринять его в буквальном смысле, что в фантик завернуто непосредственно молоко. Следовательно, он не является описательным и обладает различительной способностью. Эксперту, чтобы сформулировать его описательность, пришлось привести в своем заключении целую цепочку рассуждений;

- учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Молоко, завернутое в фантик» является фантазийным для заявленных товаров, не указывает ни на вид, ни на свойства, ни на состав этих товаров и обладает различительной способностью. Решая вопрос о предоставлении самостоятельной правовой охраны словосочетанию «Молоко, завернутое в фантик», экспертиза должна была учесть еще, что неохраняемые элементы - это входящие в состав

товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной. Такие элементы могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования. Если исключить словосочетание «Молоко, завернутое в фантик» из правовой охраны товарного знака, то все производители получат возможность использовать придуманный заявителем для своей продукции рекламный слоган, что в конечном итоге, может дезориентировать потребителя;

- в качестве примера неохраноспособных элементов, которые образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, можно привести такие товарные знаки, как «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» (свидетельство № 168775, 141209, 434104), «МОЛОКО ДАЮТ ЗАВОДЫ» (свидетельство №496771), «ДУШЕВНО И ЛЕГКО ДАЕТ НАМ МОЛОКО» (свидетельство №396859), «МОЛОКА ДО ПОТОЛКА» (свидетельство № 657437), «МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ, ЕСЛИ ЭТО - МИЛКИ УЭЙ» (свидетельства №№222050, 420743), «СЛИВКИ ОБЩЕСТВА» (свидетельство №508976), «СЛИВКИ-ЛЕНИВКИ» (свидетельство №436336), «ШЕЛКОВЫЙ ШОКОЛАД» (свидетельство №342618), «ШОКОЛАД И ЗОЛОТО - ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» (свидетельство №514101), «ИНОГДА ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ШОКОЛАД» (свидетельство №624421), «ШОКОЛАД НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ» (свидетельство № 685769). Во всех этих товарных знаках словесные элементы не дискламированы.

На основании изложенного в возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «Молоко, завернутое в фантик» в качестве охраняемого элемента.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, свойство, качество.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение по заявке №2019715467 представляет собой



Согласно возражению испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019715467 с указанием словесного обозначения «Молоко, завернутое в фантик» в качестве охраняемого элемента для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словесного элемента «Молоко, завернутое в фантик», входящего в состав заявленного комбинированного обозначения, показал следующее.

Обозначение «Молоко, завернутое в фантик» представляет собой фантазийное словосочетание, которое является неправдоподобным в силу того, что молоко – это жидкий продукт, который не может быть упакован в бумажную обертку для конфет, следовательно, анализируемое обозначение нельзя отнести к описательным характеристикам товара 30 класса МКТУ – конфеты, для которого испрашивается регистрация товарного знака, поскольку оно не указывает прямо ни на вид этого товара, ни на его свойства, ни на состав, ни на какие-либо другие характеристики, необходимые для описания указанного товара при его производстве и продвижении на российском потребительском рынке.

Обозначение «Молоко, завернутое в фантик» не относится также к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку не подпадает под действие положений пункта 34 Правил.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения «Молоко, завернутое в фантик» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2020, изменить решение Роспатента от 10.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715467.**