

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 23.05.2019 возражение, поданное компанией Энка Сют ве Гыда Мамюллери Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети Конья, Турция, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380373, при этом установила следующее.

Обозначение по международной регистрации № 1380373, с датой приоритета 29.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 05, 29, 30, 31, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



Знак «**enka**» по международной регистрации № 1380373 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ENKA», «DOGAL», «SÜT» «KEYFI», выполненных буквами латинского алфавита, и графического изображения разноцветных капель над и между буквами

доминирующего словесного элемента «ENKA». Словесный элемент «ENKA» рассматриваемого обозначения выполнен стилизованным крупным шрифтом буквами изумрудного цвета, не имеет перевода ни с одного из распространенных европейских языков.

Согласно турецко-русскому словарю словесные элементы, входящие в состав обозначения по международной регистрации № 1380773 имеют следующие значения:

«DOGAL» - естественный, природный, натуральный; подлинный, настоящий;
«SÜT» - молоко; молочный;
«KEYFI» - существительное самочувствие, здоровье, наслаждение.

Роспатентом принято решение от 26.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380373 по причине его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы было мотивировано следующим.

На основании словарного перевода словесных элементов «DOGAL SÜT KEYFI», входящих в заявленное обозначение по международной регистрации № 1380373, они исключены из объема правовой охраны, как описательные. Вместе с тем, словесный элемент «SÜT» - «молоко», «молочный» является указанием определенного вида товара, и одновременно является ложным для всех других товаров, которые не являются молоком и молочными продуктами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.12.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявлении комбинированном обозначении доминирующим является охраняемый элемент «enka» (отличительная часть фирменного наименования заявителя) и оригинальный изобразительный элемент, выполненный в цвете и расположенный над и между первой и второй буквами слова «enka». Элемент обозначения "DOGAL SÜT KEYFI" выполнен настолько мелким шрифтом, что три

слова занимают в длину размер двух букв слова «enka», соответственно он определенно не занимает доминирующего положения. Словесная часть заявленного обозначения «enka» позволяет отличить товары компании Enka Süt ve Gida Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi от товаров других производителей, именно она выполняет индивидуализирующую функцию;

- словесный элемент «SÜT» выполнен на турецком языке, которым не владеет подавляющее большинство населения России. Написание слова в латинице подталкивает потребителя искать аналогии на более известных россиянам языках, например, на английском, немецком языках, где подобных слов не встречается, слово скорее будет читаться как русское слово «суть», нежели будет воспринято как ложное и потребитель не будет введен в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента от 26.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380373 в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из объема правовой охраны словесных элементов "DOGAL SÜT KEYFI".

На заседании коллегии, состоявшемся 12 июля 2019, к протоколу были приобщены дополнительные материалы от заявителя. Дополнительные аргументы сводятся к следующему:

- в отношении рассматриваемой международной регистрации вынесены окончательные решения о регистрации без дискламации (Алжир, Сингапур, Туркменистан), либо с дискламацией (Филиппины);

- знаку «TEK SÜT» по международной регистрации №1368004 в России 31.08.2018 предоставлена правовая охрана в полном объеме на имя другой турецкой компании. В связи с чем заявитель поставлен в неравные условия на российском рынке;

- полный отказ в регистрации заявленному обозначению с элементом, не занимающим доминирующего положения, противоречит практике Роспатента.

В подтверждение дополнительных доводов заявитель представил распечатки охранных документов из государственного реестра товарных знаков, в соответствии

с которыми правовая охрана предоставляется различным обозначениям, включающим словесный элемент «молоко».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты 29.03.2017 международной регистрации №1380373 правовая база для оценки ее охраниспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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 подпунктом 1 пункта 3 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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявитель согласен с исключением из объема правовой охраны словесных элементов «DOGAL SÜT KEYFI», поэтому коллегия не устанавливает правомерность применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя. Кроме того, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В обозначение по международной регистрации № 1380373 входит словесный элемент «SÜT», имеющий форму существительного «молоко» или прилагательного «молочный», согласно турецко-русскому словарю. Довод заявителя о том, что российскому потребителю не знаком турецкий язык, не может быть принят во внимание, так как перевод словесного элемента турецкого языка «SÜT» легко установить с помощью доступных в сети Интернет словарей и справочников. Более того, словесный элемент имеет единственное значение в качестве существительного - «молоко», которое может приобретать форму притяжательного прилагательного «молочный». Отсутствует факт множественности значений иностранного слова. Прилагательное «молочный» имеет значение - продукт, сделанный на основе молока, молочный продукт (согласно Толковому словарю С.И. Ожегова <http://slovariki.org/search?did=tolkovyj-clovar-ozegova&word=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+>).

Таким образом, словесный элемент «SÜT» («молоко», «молочный») может быть описательным для таких товаров, как продукты питания и напитки, так как вызывает в сознании рядового потребителя правдоподобные ассоциации, связанные с качеством товара и присущими ему свойствами. Следовательно, словесный элемент «SÜT» рассматриваемого обозначения является ложным для той части заявленных товаров, которые не являются видом товара «молоко», и способным ввести в заблуждение относительно товаров и услуг, не обладающих соответствующими свойствами.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о предоставлении правовой охраны в полном объеме другому знаку по международной регистрации, включающему в себя словесный элемент «SÜT», с указанием этого элемента в качестве неохраняемого. Однако по каждой заявке ведется отдельное

делопроизводство на основании положений Кодекса, Правил и Методических рекомендаций.

По отношению к товарам 05 класса «фармацевтические и ветеринарные препараты для медицинских целей; химические препараты для медицинских и ветеринарных целей, химические реагенты для фармацевтических и ветеринарных целей; лечебная косметика, биологически активные добавки для фармацевтических и ветеринарных целей; БАД-ы; пищевые добавки; медицинские препараты для похудения; травы и травяные напитки, предназначенные для лечебных целей, стоматологические препараты и изделия; зубной пломбировочный материал, зубной слепок, зубные клеи и материалы для ремонта зубов, гигиенические препараты для медицинского применения, гигиенические прокладки, гигиенические тампоны; пластиреи; материалы для перевязочных материалов; подгузники из бумаги и текстиля для детей, взрослых и домашних животных, препараты для уничтожения вредителей; гербициды, фунгициды, препараты для уничтожения грызунов, дезодоранты, не для людей или животных; препараты для очистки воздуха; дезодорирующие препараты, дезинфицирующие средства, антисептики; моющие средства для медицинских целей; лечебные мыла; дезинфицирующие мыла; антибактериальные лосьоны для рук» словесный элемент «молоко», «молочный» является ложным указанием вида товара, а также способным ввести в заблуждение относительно свойств и назначения перечисленных товаров, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем «продукты питания для детей» в перечне товаров 05 класса МКТУ могут содержать в своем составе молоко. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 34255-2017 "Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 г. N 1968-ст) продукты детского питания получаются путем удаления воды из сгущенного пастеризованного обезжиренного или нормализованного, или цельного коровьего молока.

В отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь, обработанные мясные продукты, сушеные бобы, супы, бульон, обработанные оливки, оливковая паста, пищевые масла, сушеные, консервированные, замороженные, вареные, копченые или соленые фрукты и овощи, томатная паста, готовые орехи и сухофрукты в качестве закусок, паста из фундука и арахисовое масло, тахини (паста из кунжутных семян), яйца и яичный порошок, картофельные чипсы», товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия, фаршированные пельмени, лапша, хлеб, симит [турецкий кольцеобразный бублик, покрытый семенами кунжута], погача [турецкий бублик], лаваш, бутерброды, мед, прополис для потребления человеком, прополис для пищевых целей, приправы для пищевых продуктов, ваниль (ароматизатор), специи, соусы (приправы), томатный соус, дрожжи, разрыхлитель муки, манная крупа, крахмал для пищевых сахаров, кубики сахара, сахарная пудра, чай, ледяной чай, жевательные резинки, пищевой лед, соль, закуски на зерновой основе, попкорн, дробленый овес, кукурузные чипсы, хлопья для завтрака, обработанная пшеница для потребления человеком, дробленый ячмень для потребления человеком, обработанный овес для потребления человеком, ржаной хлеб, рис, патока для пищевых продуктов», товаров 32 класса МКТУ «бирс; препараты для приготовления пива, минеральная вода, родниковая вода, столовая вода, газированная вода, фруктовые и овощные соки; энергетические напитки; фруктовые и овощные концентраты и экстракты для приготовления напитков; безалкогольные напитки; обогащенные протеином спортивные напитки» словесный элемент «молоко», «молочный» вызывает ложные ассоциации с видом и свойствами продуктов питания и напитков, так как все перечисленные товары не являются видом товара «молоко», не изготавливаются на основе молока, не обладают свойствами молочного продукта. В отношении перечисленных продуктов питания и напитков указание на состав и вкусовые свойства словесным элементом «молоко», «молочный» является ложным, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные и садовые продукты, не включенные в другие классы, семена, лесные продукты, не включенные

в другие классы, живые животные; оплодотворенные инкубационные яйца, растения; высушенные растения для украшения; свежие ароматические травы; сушеные ароматические травы для украшения, корма для животных, солод, не предназначенные для потребления человеком; лотки для кошачьего туалета» словесный элемент «молоко», «молочный» может привести к дезориентации потребителя относительно вида товара или сможет ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, не предназначенных для получения/изготовления молока или молочной продукции, следовательно, для перечисленных товаров заявленное обозначение не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, перечень услуг 35 класса МКТУ знака по международной регистрации №1380373 содержит услугу «услуги автоответчика для отсутствующих абонентов, публичные торги, группировка, в интересах третьих лиц», оказываемую в отношении всех испрашиваемых товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ. Таким образом, ранее изложенный вывод коллегии о ложности словесного элемента «SÜT» для части товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ подлежит применению в отношении услуг 35 класса МКТУ, корреспондирующих этим товарам.

Коллегия не имеет оснований для признания обозначения «SÜT» ложным или способным ввести в заблуждение относительно товаров 05 класса МКТУ «продукты питания для детей», 29 класса МКТУ «молоко животного происхождения; молоко растительного происхождения, молочные продукты, сливочное масло», 30 класса МКТУ «заварной крем, мороженое, казандиби [турецкий пудинг]; выпечка и хлебобулочные изделия на основе муки; десерты на основе муки и шоколада; кондитерские изделия, шоколад, печенье, крекеры, вафли, катмер [турецкая выпечка], пироги, пирожные, пахлава [турецкий десерт на основе теста, покрытого сиропом], кадаиф [турецкий десерт на основе теста]; десерты на основе теста, покрытого сиропом; рисовый пудинг, кескуль [турецкий пудинг]» и услуг 35 класса МКТУ «реклама, маркетинг и связи с общественностью; организация выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; создание

интернет-магазина для покупателей и продавцов товаров и услуг, офисных функций; секретарские услуги; организация подписки на газеты для других; составление статистики; аренда офисной техники; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги автоответчика для отсутствующих абонентов, публичные торги, группировка, в интересах третьих лиц продуктов питания для детей, молока животного происхождения; молока растительного происхождения, молочных продуктов, сливочного масла, заварного крема, казандиби [турецкий пудинг], мороженого, выпечки и хлебобулочных изделий на основе муки; десертов на основе муки и шоколада; кондитерских изделий, шоколада, печенья, крекеров, вафель, катмер [турецкая выпечка], пирогов, пирожных, пахлавы [турецкий десерт на основе теста, покрытого сиропом], кадаиф [турецкий десерт на основе теста]; десертов на основе теста, покрытого сиропом; рисового пудинга, кескуль [турецкий пудинг], в связи с тем, что клиенты могут удобно просматривать и приобретать эти товары, такие услуги могут предоставляться розничными магазинами, оптовыми торговыми точками, с помощью электронных средств массовой информации или через каталоги почтовых заказов», так как обозначение «молоко», «молочный» является правдоподобным, может указывать на присущие в действительности перечисленным товарам характеристики. Вышеперечисленные продукты питания изготавливаются на основе молока как основного рецептурного ингредиента. Таким образом, для всех перечисленных товаров/услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ заявленное обозначение соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2019, отменить решение Роспатента от 26.12.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380373 для следующих товаров 05 класса МКТУ «*food for babies*», 29 класса МКТУ «*milks of animal origin; milks of herbal origin, milk products, butter*», 30 класса МКТУ «*pastries and bakery products based on flour; desserts based on flour and chocolate;*

katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based on dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskul [Turkish pudding], confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, ice-cream» и услуг 35 класса МКТУ «advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services, office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers, auctioneering, the bringing together, for the benefit of others, of a food for babies, milks of animal origin, milks of herbal origin, milk products, butter, pastries and bakery products based on flour; desserts based on flour and chocolate; katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based on dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskul [Turkish pudding], confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, ice-cream enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues» с указанием словесных элементов «DOGAL SÜT KEYFI» в качестве неохраняемых.