

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 возражение от 06.07.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Братья Чебурашкины», Московская область (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723312, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013723312 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенное на двух строках, под которым расположен словесный элемент «семейная ферма», выполненный более мелкими буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Семейная ферма» является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия (семейная ферма – фермерское хозяйство), словесный элемент «Чебурашкины» может быть воспринят как производное от слова «Чебурашка» - персонажа, создателем которого является Эдуард Николаевич Успенский, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя - ООО «Братья Чебурашкины», способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров, а также может быть признана противоречащей общественным интересам на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно заключению экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ЧЕБУРАШКА» по свидетельству №181218 с приоритетом от 15.05.1998 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ [1];

- «ЧЕБУРАШКА» по свидетельству №111617 с приоритетом от 23.12.1991 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2015 возражении от 06.07.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ - «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые» и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

– в ответе на уведомление экспертизы от 18.02.2015 заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «Семейная ферма» в качестве неохраняемого в составе заявленного обозначения;

- в этом же ответе заявитель довел до экспертизы сведения о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №181218 прекращена досрочно вследствие его неиспользования в отношении товаров 29 класса МКТУ – «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», также было указано, что заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ- «конфеты»;

– учредителями компании заявителя «Братья Чебурашкины» являются: Чебурашкин Станислав Георгиевич, Чебурашкин Владислав Георгиевич, а также АО «Белфиори девелопмент Ассошиейтс Лтд» в лице директора Чебурашкина Георгия Дмитриевича, причем Чебурашкин Георгий Дмитриевич родился в 1939 году, что существенно раньше даты написания Э. Успенским его произведения (произведение «Крокодил Гена и его друзья» написано Эдуардом Успенским в 1966 году); копии документов, удостоверяющих личность учредителей, прилагаются;

– фамилия Чебурашкин образована не от названия персонажа Э. Успенского, а от уже имевшегося в русском фольклорном языке слова, приведенного в Толковом словаре живого русского языка В.И. Даля;

– Эдуарду Успенскому принадлежат права на название произведения «Крокодил Гена и его друзья» и описание персонажа произведения, в частности, на описание персонажа «Чебурашка», но не на слово «Чебурашка»;

– заявленное обозначение воспроизводит фамилию Чебурашкин во множественном числе в именительном падеже, а именно «Братья Чебурашкины»;

– заявленное обозначение имеет семантику, а именно: словесный элемент «Чебурашкиных» является производным от имени собственного, которое имеет смысловое словарное значение;

- в частности, в Поволжье «Чебурашкой» называли шашку бурлацкой лямки, что дает основание полагать, что слово относится к профессии и указывает на род занятий обладателя фамилии, кроме того, «Чебурашкой» называли деревянные шарики, служившие поплавками для рыболовных сетей, что также свидетельствует о профессии обладателя фамилии, это слово имеет еще одно семантическое значение - «упасть», «грохнуть», что отражает особенности характера носителя имени;

– заявитель обращает внимание на то, что в заявленном обозначении акцент сделан, прежде всего, на слове «Братья», затем на слове «Чебурашкины», при этом существует словесный элемент «Семейная ферма» как пояснение к первой части обозначения, что придает иное смысловое значение заявленному обозначению и усиливает его различительную способность;

– заявитель действительно является владельцем фермы по производству молочных продуктов и хорошо известен, как другим производителям отрасли, так и потребителю в качестве производителя молочной продукции;

– заявитель является основателем агропромышленного холдинга, представляющего собой семейное предприятие, включающее четыре фермы, сеть вендинговых автоматов по продаже молока, молочный завод по переработке собственного сырого молока, упаковке и транспортировке молочной продукции.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка UFOLOG.RU на 1 л.;
2. Копии страниц Устава, изменения к нему, свидетельства ФНС на 6 л.;
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 4 л.;
4. Копии страниц паспортов на 3 л.;
5. Лингвистическое заключение на 29 л.;
6. Разрешительные документы на 5 л.;
7. Статья М.М.Богуславского на 2 л.;
8. Титульные листы свидетельств №№ 476689, 530453 на 2 л.;

9. Фотографии на 48 л.;
10. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-157143/12 на 3 л.;
11. Статьи из газет на 3 л., из журнала Forbes на 3 л.;
12. Комментарии к Постановлению Пленума ВАС на 2 л.;
13. Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 на 15 л.;
14. Распечатки статей на 88 л.;
15. Копии дипломов на 19 л.;
16. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по заявке №2012716510 на 11 л.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 19.05.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ-«молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2013) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «БРАТЯ ЧЕБУРАШКИНЫ семейная ферма», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ - «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным материалам учредителями компании заявителя являются: Чебурашкин Станислав Георгиевич, Чебурашкин Владислав Георгиевич, а также АО «Белфиори девелопмент Ассошиейтс Лтд» в лице директора Чебурашкина Георгия Дмитриевича.

Существование фамилии «Чебурашкин», а также наличие документов, удостоверяющих личность (копий паспортов), позволяет говорить о том, что фамилия «Чебурашкин» появилась задолго до создания Э. Успенским его персонажа и имеет самостоятельное происхождение.

Также имеются сведения из словарных источников о значении слова «чебурашка»: в Поволжье «Чебурашкой» называли шашку бурлацкой лямки (см. Толковый словарь живого великорусского языка, В.И. Даль); «чебурашка» то же, что «Ванька-встанька» (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова).

С учетом изложенного следует отметить, что словесный элемент «Чебурашкины», входящий в состав заявленного обозначения, не может восприниматься как производное от персонажа «Чебурашка», так как является фамилией во множественном числе реально существующих людей.

При этом из представленных материалов следует, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность по производству молочной продукции, что также подтверждается информацией из открытых источников.

Так, заявитель занимается сельским хозяйством и ему принадлежат четыре современных фермы в Дмитровском (Саввино, Ильино - предприятие ООО «Дубна плюс») и Сергиево-Посадском (Алферьево, Озерцкое – ЗАО «Васильевское), районах Подмосковья на 6, 5 тыс. гектаров пахотной земли с 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Сумма инвестиций, внесенная братьями Владиславом и Станиславом Чебурашкиными в это предприятие, составляет 1, 2 миллиарда рублей.

Также семья Чебурашкиных вложила более 550 миллионов рублей в строительство завода по производству молочной продукции в селе Ильино под Дмитровом.

Продукция заявителя располагается на полках магазинов Москвы и Московской области, в том числе в таких торговых сетях как «Бахетле», «Виктория», «Карусель», «Азбука вкуса», «Манго» и др. В Москве и Московской области (Лобне, Королеве, Дмитрове, Дубне) установлено порядка 45 молокоавтоматов «А-молоко» с указанием производителя ООО «Братья Чебурашкины» и пластиковой коровой наверху.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что нет оснований полагать, что используется репутация персонажа, созданного Эдуардом Успенским.

Также коллегия отмечает, что довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара представляется маловероятным в силу того, что в качестве создателя персонажа «Чебурашка» известен писатель, а не лицо, занимающееся производственной деятельностью в области пищевой промышленности.

Кроме того, указанный вывод не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров заявленным

обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как «произведенные Эдуардом Успенским».

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров только товарами 29 класса МКТУ - «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», противопоставленный товарный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, неоднородных вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЧЕБУРАШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Арбитражным судом города Москвы от 16 апреля 2013 года по делу № А40-157143/12 было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 181218 [1] вследствие его неиспользования в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 05.07.2013 г.

Таким образом, товары 29 класса МКТУ - «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые» заявленного обозначения и товары 29 класса МКТУ - «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца», в отношении которых действует противопоставленный знак [1], не являются однородными, поскольку указанные товары относятся к разным видам товаров, продаются в различных

отделах магазинов и не воспринимаются потребителями как происходящие из одного источника.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются по фонетике и семантике, а также формируют различное общее зрительное впечатление, поскольку противопоставленный товарный знак [1] состоит из одного словесного элемента «ЧЕБУРАШКА» в то время как заявленное обозначение представляет собой два словосочетания «БРАТЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» и «семейная ферма», состоящие из четырех словесных элементов.

Указанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ- «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

Словесный элемент «семейная ферма», входящий в состав заявленного обозначения, являясь видовым наименованием предприятия, относится к неохраемым элементам обозначения на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился в ответе на уведомление экспертизы и не оспаривает в возражении.

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

удовлетворить возражение от 06.07.2015, отменить решение Роспатента от 19.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723312.