

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 06.08.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «KENTUCKY FRIED CHICKEN» по свидетельству №84628, поданное ООО «Рент Компани», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «KENTUCKY FRIED CHICKEN» произведена 26.01.1989 за №84628 по заявке №109055/50 с приоритетом от 30.05.1988 на имя Кентукки Фрайд Чикен Интернешенал Холдингс, Инк., США (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №84628 представляет собой словесное обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно регистрации словесные элементы «KENTUCKY», «FRIED», «CHICKEN» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2007 изложено мнение о том, что регистрация №84628 товарного знака «KENTUCKY FRIED CHICKEN» в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 15 «в», 15 «е» Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974г., введенного в действие с 01.05.1974г. (далее – Положение).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак «KENTUCKY FRIED CHICKEN» в переводе с английского языка означает «жареный цыпленок из штата Кентукки», в связи с чем представляет собой общепринятое наименование товара «цыпленок», указание его

свойств «жареный» и места происхождения «Кентукки» и не обладает различительной способностью;

— по отношению к иным товарам 29, 30 классов МКТУ (например: гусь, индейка и т. д.) оспариваемое обозначение будет ложным;

— по отношению к услугам 42 класса МКТУ – «рестораны» обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN» также не обладает различительной способностью, поскольку будет указывать на характер деятельности заявителя – рестораны, где основным блюдом является жареный цыпленок.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №84628 недействительной полностью.

К возражению приложены распечатки материалов электронного словаря Lingvo и Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 17.03.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

— обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN» представляет собой устойчивое словосочетание, воспринимаемое как широко известное во всем мире наименование правообладателя и сети ресторанов быстрого обслуживания;

— Палатой по патентным спорам уже признан охраноспособным товарный знак правообладателя «ЦЫПЛЯТА ПО-КЕНТУККИЙСКИ» по заявке №95705660/50, оцененный как устойчивое словосочетание.

Также правообладатель представил в Палату по патентным спорам информацию о том, что им подана просьба о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №84628 в связи с отказом от права на товарный знак.

К отзыву приложены:

2. Сведения о правообладателе [2];
3. Решение Палаты по патентным спорам от 01.08.2007 по заявке №95705660/50 [3].
4. Сведения о регистрации товарного знака «KENTUCKY FRIED CHICKEN» в США [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (30.05.1988) заявки №109055/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанное Положение и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

Согласно пункту 15 Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

в) не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров;

е) содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Допускается использование обозначений, указанных в подпунктах "б", "в" и "г" настоящего пункта, как составной части знаков, если они не занимают доминирующего положения. Однако при регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами знака, или что товарный знак охраняется в целом без предоставления отдельной охраны входящим в его композицию упомянутым обозначениям.

Инструкцией установлено, что:

- к общепринятым наименованиям, как правило, относятся родовые и видовые наименования товаров и услуг, заявляемые на регистрацию в качестве товарных

знаков для обозначения этих товаров и услуг, например, такие как «пчелиный мед», «сироп», «Индпошив» и т. д. (пункт 3.1.2.3);

- к обозначениям, указывающим на свойства товаров, относятся, например, такие как «LIGEROS» (легкий для сигарет – свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общепотребительные хвалебные указания качества (пункт 3.1.2.6);

- к обозначениям, содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, относятся, например, такие как «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №84628 представляет собой словесное обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно регистрации словесные элементы «KENTUCKY», «FRIED», «CHICKEN» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, словарей [1] показал, что обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN» может быть переведено как «жареный цыпленок из штата Кентукки (США)» или «кентуккийский жареный цыпленок».

Таким образом, в отношении части товаров 29 класса МКТУ обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN» воспринимается как общепринятое наименование товара «цыпленок», указание его свойств «жареный» и места происхождения «штат Кентукки в США», что, как правомерно указано в возражении, противоречит требованиям пункта 15 «в» Положения.

В отношении иных приведенных в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ, не являющихся таковыми, товарный знак «KENTUCKY FRIED CHICKEN» представляет собой ложное указание товара, его свойств и места происхождения согласно пункту 15 «е» Положения.

В отношении услуг 42 класса МКТУ – «услуги ресторанов» обозначение «KENTUCKY FRIED CHICKEN» не является наименованием этих услуг, не указывает на их свойства и место предоставления, что позволяет считать его носящим фантазийный характер для данных услуг.

Отсутствие описательности исключает и возможность введение потребителя в заблуждение при маркировке оспариваемым знаком вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №84628 в отношении услуг 42 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 15 «в», 15 «е» Положения, является необоснованным.

В отношении представленных правообладателем материалов следует отметить, что они не свидетельствуют об известности обозначения «KENTUCKY FRIED CHICKEN» в Российской Федерации и СССР до даты приоритета оспариваемого знака и не могут служить доказательством восприятия этого обозначения в каком-либо ином качестве, кроме сочетания значимых слов английского языка.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.08.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №84628 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг;

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) неохраняемые элементы: «KENTUCKY», «FRIED», «CHICKEN».

(511)

42— услуги ресторанов.