

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 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.07.2007, поданное Степановым Анатолием Федоровичем, г. Бийск на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 21.03.2007 по заявке № 2005730610/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730610/50 с приоритетом от 28.11.2005 является Степанов Анатолий Федорович, г. Бийск (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «заявляется словесный товарный знак, представляющий собой фантазийный логотип "Тестяное ухо". Логотип выполнен печатными буквами русского алфавита. Знак благозвучен, легко запоминается, вызывает при этом положительные эмоции».

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ "блины, кушанья мучные, продукты мучные (в том числе с мясом, птицей, печенью, капустой, творогом), ravioli" в черно-белом исполнении.

Решением экспертизы от 21.03.2007 было отказано в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении указанного перечня товаров по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Словосочетание "Тестяное ухо" представляет собой наименование определенного товара – пельмени. См. сайты сети Интернет: www.grandcapital.ru; www.om.ru; www.nebolei.ru; www.narod.ru; www.progulka.ru; www.moscowntnt.ru.
2. В отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ "равиоли" заявленное обозначение указывает на вид товара.
3. В отношении другой части заявленного перечня товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В возражении от 27.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Мнение экспертизы основано на сведениях сети Интернет и не подтверждено документально.

2. В ссылках сети Интернет, приведенных экспертизой, высказывается лишь гипотеза происхождения слова "Пельмени". При этом следует отметить, что в заявленном словосочетании отсутствует упоминание основного ингредиента пельменей – мяса.

3. Экспертизой не приведено конкретных примеров использования заявленного словосочетания для маркировки какого-либо товара 30 класса МКТУ.

4. В академических словарях и справочниках отсутствует указание на соответствие словосочетания "Тестяное ухо" какому-либо известному кулинарному изделию. Следовательно, товара 30 класса МКТУ "Тестяное ухо" не существует.

5. Заявленное обозначение обладает оригинальностью и высокой различительной способностью для товаров 30 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005730610/50 в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ.

Решением Палаты по патентным спорам от 20.03.2008 было отказано в удовлетворении возражения от 27.07.2007 и поддержано в силе решение экспертизы от 21.03.2007.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2009 по делу № А40-39928/08-26-284 было признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 20.03.2008 об отказе в удовлетворении возражения от 27.07.2007 и поддержании в силе решения экспертизы от 21.03.2007. Данное обстоятельство обусловлено тем, что ответчик признал искимые требования.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2009 возражение от 27.07.2007 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- версии перевода слова "пельмень" – на 1 л. [1];
- данные сети Интернет – на 1 л. [2].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 27.07.2007, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.11.2005) заявки № 2005730610/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе характеризующих товары, указывающих на их вид, свойство.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров, указание материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Заявленный на регистрацию товарный знак "ТЕСТЯНОЕ УХО" является словесным. Словосочетание выполнено заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Регистрация знака

испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ "блины; кушанья мучные; продукты мучные (в том числе с мясом, птицей, печенью, капустой, творогом); равиоли" в черно-белом исполнении.

Заявленное обозначение "ТЕСТЯНОЕ УХО" представляет собой фантазийное словосочетание, которое не содержит прямого указания на вид товара, либо его свойство. При соотнесении заявленного обозначения "ТЕСТЯНОЕ УХО" с наименованием определенного вида товара "пельмени" требуются определенные домысливания, ассоциации. Кроме того, согласно представленным источникам [1,2] слово "пельмень" имеет различные значения ("вареное ухо", "свиное ухо", "костяное ухо" и т.д.) в переводе с существующих наречий (тюркское, финно-угорское, коми-пермяцкое и т.п.). Данный довод свидетельствует об отсутствии однозначной ассоциации слова "пельмень" со словосочетанием "ТЕСТЯНОЕ УХО". Следовательно, заявленное обозначение "ТЕСТЯНОЕ УХО" не является указанием на вид товара 30 класса МКТУ.

Кроме того, согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2009 по делу № А40-39928/08-26-284 полномочный представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам иск заявителя признал. При этом признание исковых требований было принято судом, поскольку не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

Таким образом, вывод экспертизы о признании заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является ошибочным.

Поскольку заявленное обозначение "ТЕСТЯНОЕ УХО" не содержит прямого указания на вид товара, либо его свойство, то оно не будет вызывать ложное представление у российского потребителя относительно других товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о признании заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является ошибочным.

Факт упоминания заявителем о высокой различительной способности заявленного обозначения "ТЕСТЯНОЕ УХО" для товаров 30 класса МКТУ не доказан документально. Однако на основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам находит основания для вывода о том, что заявленное обозначение "ТЕСТЯНОЕ УХО" носит фантазийный характер по отношению к маркируемым товарам 30 класса МКТУ и способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.07.2007, отменить решение экспертизы от 21.03.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005730610/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ:

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

(511) 30 - "блины, кушанья мучные, продукты мучные (в том числе с мясом, птицей, печенью, капустой, творогом), равиоли".