

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.11.2012, поданное Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711267, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011711267 с приоритетом от 13.04.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Чикен Бекон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 16.08.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711267. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой транслитерацию английских слов Chicken и Bacon, где chicken означает цыпленок, куриное мясо и т.п., а слово bacon – бекон, копченая свиная грудинка (см. Яндекс-словари).

В силу смыслового значения словесных элементов заявленное обозначение в отношении заявленных товаров указывает на свойства (состав) товаров.

Кроме того, экспертиза отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение само по себе обладает различительной способностью и ассоциируется у потребителей, как с производителем товара, так и с производимым товаром (указанным в перечне товаров 30 класса МКТУ);

- обозначение «ЧИКЕН БЕКОН» является оригинальным и фантастичным, так как состоит из фантастичного слова «Чикен» (транслитерация от слова «chicken» - цыпленок, курица), не имеющего смыслового значения в русском языке, и слова «бекон» (засоленный мясной продукт) и не может ассоциироваться с составом и/или свойством товара;

- сандвич «ЧИКЕН БЕКОН» был введен в линейку продукции заявителя 04.04.2011 и представлен во всех ресторанах сети Макдоналдс, а также в сети Макавто;

- словесное обозначение «ЧИКЕН БЕКОН» в силу интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров;

- регистрация заявленного обозначения никоим образом не может ущемить права иных производителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711267 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- рекламные материалы продукции различных производителей - [1];
- рекламные материалы продукции заявителя - [2];

- распечатки с сайта <http://mcdonalds.ru/> - [3];

- копии материалов, содержащие сведения о выполнении работ по созданию рекламного видеоролика под названием «Chicken Bacon» (акт о выполненных работах, счет-фактуры, счета) - [4];

- копии материалов, содержащие сведения о выполнении работ по созданию рекламного ТВ ролика под названием «СВО» (акт о выполненных работах, счет-фактуры, счета) - [5];

- копии материалов, содержащие сведения по созданию аудиовизуального произведения под названием «McDonald`s Chicken Bacon 2011 TVC 30”» (акт о выполненных работах, счет-фактуры, счета) - [6];

- копия Договора № EZ_DDB_ 221 от 22.03.2011- [7];

- копия Договора № MD1-1010/1 от 21.03.2011- [8];

- копия Договора б/н от 04.03.2011- [9];

- копии Приказов ООО «Макдоналдс», ЗАО «Москва-Макдоналдс», о введении нового наименования продукции (Чикен Бекон) - [10];

- копия Руководства к программе для ресторанов Макдоналдс - [11];

- копия Технико-технологической карты на горячее блюдо «Чикен Бекон» за №15/1 от 31.03.2010 - [12];

- распечатки из сети Интернет - [13].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (13.04.2011) поступления заявки №20011711267 правовая база для оценки охноспособности обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемое обозначение «Чикен Бекон» по заявке №2011711267 состоит из двух слов, выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом, каждое слово начинается с заглавной буквы.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям слово «бекон» означает - копченая свиная грудинка (см. Яндекс-словари).

Слово «чикен», хотя и не имеет лексического значения в русском языке, однако оно воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита слова

«chicken» (в переводе с английского языка означающее - цыпленок, куриное мясо и т.п.).

Анализ сведений сети Интернет показал, что до даты подачи заявки слово «чикен» было известно российскому потребителю как цыпленок, куриное мясо. Следует также отметить, что имеет место широкое применение слова «чикен» различными изготовителями при производстве продукции, в состав которой входит куриное мясо.

Исходя из семантики, обозначение «Чикен Бекон» для товаров 30 МКТУ «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи со свининой, сэндвичи с курицей», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, характеризует товары, т.е. указывает на их свойства (состав).

Поскольку заявленное обозначение состоит только из элементов, характеризующих товары, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение для описания своего товара.

Вместе с тем неохраняемым элементам может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Коллегия Палаты по патентным спорам изучив представленные заявителем материалы установила следующее.

Приказы от 31.03.2010 и от 30.03.2011 о ведении нового продукта [10] и технико-технологическая карта [12] свидетельствуют только о намерении заявителя использовать обозначение «Чикен Бекон».

Руководство к программе для ресторанов [11], распечатки с сайта [3], фотографии [2] содержат образцы рекламных материалов (щиты, сити-форматы, растяжки, плакаты, листовки и др.), представляющие собой комбинированные обозначения, которые наряду со словесными элементами «Чикен Бекон» содержат изобразительные и другие словесные элементы, т.е. имеют ряд отличий от заявленного словесного обозначения.

Материалы на производство рекламных роликов [4-9] содержат информацию о рекламе продукции под такими названиями как: «Chicken Bacon», «СВО», «McDonald`s Chicken Bacon 2011 TVC», т.е. продукции, маркированной другими обозначениями.

Кроме того, в возражении заявитель отмечает, что использование продукта «Чикен Бекон» начато с 04.04.2011, т.е. незадолго до даты (13.04.2011) подачи заявки.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявленного словесного обозначения «Чикен Бекон». В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2011711267 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам представителем заявителя было представлено особое мнение от 18.01.2013, одним из доводов которого является то, что «наличие изначальной различительной способности заявленного обозначения подтверждается, в том числе, наличием регистраций товарных знаков на имя различных производителей, где словесные элементы «ЧИКЕН» и «БЕКОН» являются охраняемыми» (свидетельства: №454398, №439997, №417501, №418131, №437452, №442112, №158742, №279788, №457244, №455048, №413316, №410987).

Относительно указанного довода следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела. Словесные элементы «ЧИКЕН» и «БЕКОН» охраняются в составе товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ в зависимости от контекста, в котором они используются. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован ряд товарных знаков, в которых указанные словесные элементы исключены из самостоятельной охраны: «ФРЕШ ФРАЙД ЧИКЕН», свидетельство №347422; «ЧИКЕН ГРИЛЬ», свидетельство №260383; «Lay`s Бекон», свидетельство №440480; «КУБАНСКИЙ БЕКОН», свидетельство №430371; «САРАЕВСКИЙ БЕКОН», свидетельство №410706.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении, повторяющие доводы возражения от 16.11.2012, рассмотрены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2012.