

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 (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.01.2009 на решение экспертизы от 24.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006732967/50, поданное ООО «Управляющая Компания «Малахит», г. Екатеринбург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006732967/50 с приоритетом от 14.11.2006 заявлено на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке. Заявленное обозначение является комбинированным, словесный элемент «doner kebab» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белым цветом на фоне красной полосы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 24.10.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006732967/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым, поскольку представляет собой название турецкого блюда из баранины и говядины и в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» указывает на содержание оказываемых услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.01.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «doner kebab» использовалось заявителем для обозначения

ресторанов быстрого питания до даты подачи заявки №2006732967/50;

- использование обозначения осуществлялось на территории нескольких крупных городов (Екатеринбург, Челябинск) с 2003 года;

- сведения о заявленном обозначении размещались в течение длительного времени в открытой печати и в сети Интернет;

- на основании указанных аргументов заявитель считает, что обозначение «doner kebab» приобрело различительную способность в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит принять решение по заявке № 2006732967/50 о регистрации заявленного обозначения в полном объеме в отношении испрошенных притязаний.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- справка от 19.05.2008 об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «doner kebab», подготовленная директором ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП», на 1 л. [1]

- страницы из сети Интернет, включающие сведения о закусочной «doner kebab», от 07.06.2008 на 11 л. [2];

- журналы Малахит News за май 2006 года, июль и октябрь 2007 года [3].

- рекламный буклет «doner kebab» в 1 экз. [4];

- договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный между ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП» и ООО «Делком», от 10.01.2004 на 24 л. [5];

- справка о затратах на рекламу ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП» от 19.05.2008 на 1 л. [6];

- договор № 2001 от 19.03.2004, заключенный между ООО «СМАЙЛ» и ООО «ТПК «АЭЛИМП», на 14 л. [7];

- договор подряда № 01/11 от 20.11.2005, заключенный между ООО «ТПК «АЭЛИМП» и ООО «Премиум Плюс», на 2 л. [8];

- развертки упаковки, маркированной обозначением «doner kebab», на 5 л. [9];

- договор № 45 от 30.04.2006, заключенный между ООО «ТПК «АЭЛИМП» и ООО «Малахит Премиум» на 15 л. [10];
- маркетинговое исследование рынка предприятий быстрого питания г. Екатеринбурга на 26 л. [11];
- справочник «Книга скидок» за ноябрь 2007 года в 1 экз. [12];
- справочник «Guide Gourmet» за 2008 год [13];
- путеводитель компании «Малахит» [14];
- устав ООО «ТПК «АЭЛИМП» в 1 экз. [15];
- устав ООО «УК «Малахит» в 1 экз. [16];
- сведения из сети Интернет о закусочных «doner kebab» и компании «Малахит» за 2009 год на 13 л. [17];
- решение о назначении директора ООО «ТПК «АЭЛИМП» на 1 л. [18];
- диск в 1 экз. [19].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (14.11.2006) заявки № 2006732967/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта. Указанные

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

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

В соответствии с пунктом 2.3. Правил ТЗ к таким обозначениям, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «doner kebab» является комбинированным, выполненным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на красной полосе. Обозначение по заявке № 2006732967/50 заявлено в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно информации из сети Интернет обозначение «doner kebab» в переводе с английского языка означает – «донер кебаб, шаурма»; донер кебаб – турецкое блюдо из говядины, баранины. Обозначение «doner kebab», исходя из его семантики, является названием традиционного блюда турецкой кухни, в силу указанного оно не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, связанных с его приготовлением и предложением к продаже, из-за отсутствия оригинальности, а также указывает на свойство оказываемых услуг, как правомерно было отмечено в решении экспертизы.

Для установления факта приобретения обозначением различительной способности в результате его использования правообладателю необходимо представить документы, свидетельствующие о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение ассоциировалось в сознании потребителя с конкретным производителем - заявителем обозначения.

Представленные заявителем материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Представленные документы [2, 3, 12, 13, 17] относятся к периоду после даты подачи заявки № 2006732967/50.

Договоры [5, 7, 8, 10] заключены лицом (ООО «ТПК «АЭЛИМП»), не являющимся заявителем по заявке № 2006732967/50, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении обозначением «doner kebab» различительной способности в отношении заявителя ООО «УК «Малахит».

Маркетинговое исследование [11] не может считаться объективным, поскольку охватывает только территорию Екатеринбурга. А также, количество опрошенных (600 человек) не может считаться достаточным для получения объективных результатов.

В возражении на решение экспертизы заявителем указано, что ООО «ТПК «АЭЛИМП» входит в состав холдинга «Компания «Малахит». Однако, данный факт не подтвержден документами. Уставы [15, 16] не содержат сведений о взаимосвязи указанных лиц.

Материалы [4, 9, 14] не содержат сведений о дате выпуска, в связи с чем также не могут подтверждать, что заявленное обозначения приобрело различительную способность до даты приоритета.

Справки [1, 6] не имеют отношения к заявителю по заявке № 2006732967/50, так как свидетельствуют об использовании обозначения «doner kebab» и затратах на его рекламу другим лицом ООО «ТПК «АЭЛИМП». Следовательно, также не могут подтвердить приобретение указанным обозначением различительной способности в отношении заявителя.

На диске [19] также не содержится информации, подтверждающей приобретение различительной способности обозначением «doner kebab» до даты подачи заявки.

С учетом изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований утверждать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета по заявке № 2006732967/50 в отношении конкретного лица, а именно, заявителя, оказывающего услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 24.10.2008.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2008.