

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №245844, поданное ОАО «Мурманский траловый флот», г. Мурманск (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «Печень трески» с приоритетом от 27.12.2002 по заявке № 2002734499/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2003 за № 245844 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ – «печень трески».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 245844 является комбинированным и представляет собой прямоугольник желтого цвета с золотистой каймой. В центре этикетки расположена эмблема «СПИ» красного цвета. По левую сторону от логотипа «СПИ» расположен словесный элемент «Печень», выполненный своеобразным курсивным шрифтом красного цвета с серой окантовкой. По правую сторону от эмблемы «СПИ» расположен словесный элемент «трески», выполненный простым печатным шрифтом серо-синего цвета. «Печень трески» является неохраняемым элементом товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 245844. Возражение мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона 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).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак «Печень трески» и этикетка, используемая ОАО «Мурманский траловый флот», сходны. Единственным отличием является наличие расположенного в центре оспариваемой регистрации изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного бога торговли, с логотипом «СПИ», зарегистрированным ранее на имя ФКП «Союзплодоимпорт» в качестве товарного знака. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения в знаке;

- словесный элемент «Печень трески» - неохраняемый в зарегистрированном товарном знаке, как не обладающий различительной способностью, поскольку напрямую указывает на вид товара. Данный элемент занимает доминирующее положение в знаке, является слабым элементом и не придает различительной способности оспариваемому товарному знаку;

- регистрация оспариваемого товарного знака, включающего элемент общеобязательного термина «Печень трески», является актом недобросовестной конкуренции. Предприятие «Союзплодоимпорт» не выпускало и не выпускает продукцию под оспариваемым товарным знаком. Регистрация была произведена с целью извлечения монопольной выгоды в своей экономической деятельности;

- мурманский траловый флот (МТФ) использует известную с советских времен этикетку, утвержденную на заседании художественного совета Главного управления «Севрыба» еще в 1975 году. С 1975 года Мурманский траловый флот использует этикетку «Печень трески» в своей хозяйственной деятельности. Этикетка «Печень трески» является объектом авторского права МТФ и согласно ст. 14 Закона «Об авторском праве» защищена законом;

- обозначение «Печень трески» можно рассматривать как вошедшее во всеобщее употребление российскими производителями, выпускающими данный вид продукции, как обозначение товаров определенного вида, а именно «печень трески» еще с советских времен.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №245844 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Устава ОАО «Мурманский траловый флот»;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации;
3. Копия протокол № 3 заседания художественного совета от 29.10.1975;
4. Копия свидетельства на товарный знак № 245844;
5. Оригиналы этикеток «Печень трески»;
6. Копии документов для заключения лицензионного договора;
7. Письмо-уведомление ФКП «Союзплодоимпорт» № 01-12/810 от 21.09.2004;
8. Письмо ФКП «Союзплодоимпорт» № 01-14/884 от 20.08.2003.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, по следующим основаниям:

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающий различительной способностью. Однако, анализ оспариваемой регистрации показывает, что в ее состав входит оригинальный охраняемый элемент – эмблема «СПИ», способный оказать существенное влияние на выполнение товарным знаком индивидуализирующей функции. Кроме того, товарный знак охраняется в определенном зарегистрированном цветовом сочетании, что также подтверждает его различительную способность;

- требование о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку в связи с признанием действий правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, не подлежат удовлетворению, ввиду того, что такие требования заявлены с нарушением действующего законодательства, а именно: подача самостоятельного заявления и наличие решения Федеральной антимонопольной службы с признанием действий

правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции;

- обозначение «Печень трески» не может быть признано вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку словесный элемент «Печень трески» является простым наименованием товара, возникшим не в результате творческой деятельности, следствием которого явилось создание нового слова или словосочетания, а которое используется производителями для информирования потребителей о составе сырья, применяемого при производстве продукции;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают авторских прав АОА «Мурманский траловый флот» на этикетку «Печень трески» в том виде, в котором она зарегистрирована ФКП «Союзплодоимпорт» в качестве товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (27.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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 из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (подпункт 2.3.2.1. пункта 2.3 Правил ТЗ).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (подпункт 2.3.1 пункта 2.3. Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству № 245844 является комбинированным и представляет собой прямоугольник желтого цвета с золотистой каймой. В центре

этикетки расположена эмблема «СПИ» красного цвета. По левую сторону от логотипа «СПИ» расположен словесный элемент «Печень», выполненный своеобразным курсивным шрифтом красного цвета с серой окантовкой. По правую сторону от эмблемы «СПИ» расположен словесный элемент «трески», выполненный простым печатным шрифтом серо-синего цвета. «Печень трески» является неохраняемым элементом товарного знака.

Палата по патентным спорам считает возможным согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 6 Закона, ввиду того, что оно содержит неохраноспособный словесный элемент «Печень трески», являющийся простым наименованием товара и занимающий доминирующее положение в знаке, поскольку является значимым словесным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Доминирование словесного элемента обусловлено также графической проработкой слова «Печень» (выполнение красным цветом утолщенным оригинальным шрифтом) и центральным местоположением словосочетания «Печень трески»

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 6 Закона, как вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Закон и Правила содержат обязательные и необходимые условия для признания обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно, применение обозначения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями. Представленные материалы не содержат таких сведений.

Заявление лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого знака в связи с признанием действий правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, не могут быть рассмотрены в рамках поступившего возражения в связи с тем, что не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам. В соответствии с действующим законодательством, признание действий

правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции относиться к компетенции Федеральной антимонопольной службы.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 7 Закона не подтвержден фактическими данными. Представленный Протокол № 3 заседания художественного совета не содержит изображения объекта авторского права, и приложенные этикетки не могут быть соотнесены с данным Протоколом. Таким образом, не представляется возможным оценить оспариваемый знак на предмет его тождественности с объектом авторского права.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 15.02.2006 и признать недействительным предоставление правовой охраны регистрации № 245844 товарного знака со словесным элементом «Печень трески».**