

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 21.05.2012, поданное ООО «МАКДОНАЛДС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405078, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2009714885/50 с приоритетом от 25.06.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.03.2010 за №405078 на имя ООО «ЛИНА», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №405078 представляет собой словесное обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405078, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» представляет собой устойчивое словосочетание, фразеологизм, используемый в русском языке на протяжении столетий;
- значение словосочетания «С ПЫЛУ С ЖАРУ» приведено не только в общих толковых словарях, но и в специальных словарях русского языка;

- словосочетание «С ПЫЛУ С ЖАРУ» является общеупотребительным в русском языке по отношению к пище, характеризуя свежеприготовленную пищу, продукты, которые в процессе приготовления подвергаются термической обработке путем варения, жарения, печения;

- согласно лингвистическому заключению, подготовленному Институтом русского языка им. Виноградова, оборот «с пылу с жару» в отношении продуктов питания, характеризует их с точки зрения ряда свойств – горячий (еще горячий); свежий (только что приготовленный, свежеприготовленный); а также косвенно - с точки зрения способа их производства (приготовления) – приготовленный, подвергшийся в процессе приготовления термической обработке (сваренный, испеченный, поджаренный);

- общеупотребительность словосочетания также подтверждается поиском в сети Интернет, дающим десятки тысяч ссылок на использование этого словосочетания;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать словосочетание «С ПЫЛУ С ЖАРУ» в качестве качественной характеристики своих товаров до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака компанией ООО «ЛИНА»;

- факт отсутствия различительной способности у словосочетания «С ПЫЛУ С ЖАРУ», в частности зарегистрированного по свидетельству №405078, подтверждался судами по судебному спору между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405078 недействительным полностью.

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

- копия Лингвистического заключения Института русского языка им. В.В.Виноградова – [1];

- распечатки из сети Интернет – [2];

- копия договора №09/01/MD-1 от 01.02.2009 и приложения к нему: акт о выполненных работах, отчеты о выполненных работах, счета, макет упаковки – [3];

- копия Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-2569/11-27-22 от 05.03.2011 – [4];

- копия Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г.Москвы по делу А40-2569/11-27-22 от 24.05.2011 – [5];

- копия Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу А40-2569/11-27-22 от 08.09.2011 – [6].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.05.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ» не вызывает однозначного восприятия какого-то качества или свойства товара, а вызывает рассуждения и домысливания и не воспринимается рядовым потребителем прямо (а не через ассоциации) как характеризующий товар;

- толкование смысла обозначения может быть различным, например, можно предположить, что это - блинчик, поджаренный на сковороде, или пирожок, запеченный в печи, или только что приготовленное тесто, или сваренные равиоли. Кроме этого, можно предположить, что это какой-то продукт (товар), который необходимо перед употреблением приготовить, или разогреть, или который можно употреблять только в горячем виде и т. д.

- таким образом, обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ», обладает различительной способностью;

- обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ» не указывает конкретно на вид, качество и свойства товаров, что подтверждается наличием товарных знаков «С ПЫЛУ С ЖАРУ», зарегистрированных на имя других лиц в отношении неоднородных товаров и использованием этого обозначения различными изготовителями в различных областях деятельности;

- кроме того, правообладатель отмечает, что продукция ООО «Лина», маркированная товарным знаком «С ПЫЛУ С ЖАРУ», широко известна в России и за рубежом, представлена на сайте компании <http://www.molodzi.ru>, рекламируется по радио и телевидению, на автотранспорте, в общественных местах;

- правообладатель обращает внимание, что судебные акты, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, отменены Постановлением Высшего Арбитражного суда РФ № 16577/11 от 17.04.2012.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №405078.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках «С ПЫЛУ С ЖАРУ» свидетельства №458861, №437578; «КРАСНАЯ ЦЕНА» свидетельство № 448685; «РУССКАЯ ТРОЙКА», свидетельство №384940; «РУССКАЯ РУЛЕТКА», свидетельство № 146959);

- распечатки из сети Интернет – [7];

- сведения по выпуску и реализации продукции ООО «Лиина» – [8];

- копия Устава ООО «ЛИНА» – [9];

- копия Устава ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕДЯНАЯ СТРАНА» – [10];

- копии Договоров поставки – [11];

- копии платежных поручений, товарных накладных – [12];

- копии реестра документов ООО «Лиина» за январь 2012 по контрагенту ООО «ТД Ледяная страна» – [13];

- рекламные материалы (буклеты, брошюра, календарь 2012 год), этикетки – [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета заявки (25.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №405078 включает в себя упомянутый выше 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 № 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, в частности, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №405078 представляет собой словесное обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно словарно-справочным изданиям обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ» имеет следующие значения: 1. Разг. О свежее испечённом, только что поджаренном, сваренном. 2. Шутл. О только что появившемся, недавнем по времени возникновения (см. Фразеологический словарь русского языка на сайте

<http://www.glossword.info/index>, Большой словарь русских поговорок на сайте <http://dic.academic.ru/>).

Учитывая семантику словосочетания, нельзя не согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что «С ПЫЛУ С ЖАРУ» является устойчивым словосочетанием, фразеологизмом, которое общеупотребимо в русском языке в отношении продуктов питания. Вместе с тем обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ», по сути представляющее собой поговорку, является экспрессивным, то есть образным обозначением таких свойств товаров как, например, «свежий», «горячий», «только что созданный».

В отличие от прямого указания свойств товара, которое предполагает точное описание этих свойств, называя его характерные нормативные признаки, и является необходимым всем хозяйствующим субъектам для характеристики товара, образные выражения не являются обозначениями, необходимыми для всех участников в их хозяйственной деятельности.

Вышеприведенные доводы коллегии не противоречат выводам, изложенным в Лингвистическом заключении [1], представленном лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного обозначение «С ПЫЛУ С ЖАРУ» обладает различительной способностью и не может быть признано прямо характеризующим товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных судебных актов [4-6] и довода лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности у словосочетания «С ПЫЛУ С ЖАРУ» следует отметить следующее.

Из представленных материалов [4-6] следует, что ООО «МАКДОНАЛДС» использует фразу «С ПЫЛУ С ЖАРУ» на упаковке производимых им товаров - сэндвича «БИГ ТЕЙСТИ». При этом на упаковках помимо фразы «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» имеется сочетание элементов в виде стилизованной буквы «М», «вот что я люблю» «БИГ ТЕЙСТИ». Судом апелляционной инстанции сделан вывод, что такое использование осуществляется не для индивидуализации товаров ООО «ЛИНА»

(правообладателя), а употребляется как фразеологизм, устойчивое общераспространенное выражение для описания качеств и свойств именно реализуемого товара («сэндвича»). Кроме того, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что сэндвичи «БИГ ТЕЙСТИ», на упаковках которых размещена надпись «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», не могут быть отнесены ни к одному из видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №405078.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание представленные правообладателем материалы, иллюстрирующие существующую практику Роспатента, а именно сведения о товарном знаке «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», свидетельство №437578, которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №405078.