

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.10.2007, поданное от имени фирмы ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005707778/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005707778/50 с приоритетом от 07.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Дружба», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 08.08.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраноспособный словесный элемент «Дружба», вошедший во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида – плавленых сыров.

Анализ представленных заявителем материалов (опрос общественного мнения ВЦИОМ) показал, что у 69% опрошенных респондентов название «ДРУЖБА» ассоциируется с плавленным сыром; 96,7% опрошенных знают, что обозначение в виде этикетки с обозначением «ДРУЖБА» проставляется на плавленых сырах; большинство опрошенных респондентов знакомо с обозначением не менее 10 лет.

В возражении от 15.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- ФКП «Союзплодоимпорт» представляет интересы Российской Федерации по вопросам защиты и восстановления прав Российской Федерации на товарные знаки «Дружба» и «Янтарь» на основании доверенности №ВН-10/31152 от 27.12.2006, выданной Росимуществом, согласно которой ФКП «Союзплодоимпорт» наделено правом регистрации указанных обозначений на свое имя и на подачу заявлений о признании обозначений «Дружба» и «Янтарь» общеизвестными товарными знаками в отношении Российской Федерации в лице ФКП «Союзплодоимпорт» для товаров 29 класса МКТУ – плавленые сыры;

- порядок признания обозначений вошедшими во всеобщее употребление для товаров определенного вида установлен в Приложении №2 к Приказу Роспатента от 27.03.1997г. №26 «О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков» (далее – Методические рекомендации);

- согласно пункту 3.2 указанных методических рекомендаций признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются следующие признаки: использование обозначения в качестве названия

(наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время;

- обозначение «Дружба» не отвечает всем установленным признакам, характеризующим обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- обозначение «Дружба» было введено в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником предприятий как имущественного комплекса, в состав которого входили объекты интеллектуальной собственности, используемые предприятиями, являлось государство;

- выпуск и дальнейшая реализация государственными предприятиями продукции под обозначением «Дружба» фактически осуществлялось самим государством несмотря на то, что права на обозначение «Дружба» не были зарегистрированы за государством в качестве объекта интеллектуальной собственности;

- в связи с отсутствием в советский период времени свободной конкуренции на внутригосударственном рынке, не было необходимости индивидуализировать продукцию отдельных предприятий товарными знаками, основная функция которых – отличать продукцию одних производителей от продукции других;

- на внутригосударственном рынке свободная конкурентная борьба между государственными предприятиями была невозможна в силу специфики советской экономической системы. Вся техническая документация для производимой продукции, а также само обозначение (этикетка) «Дружба» разрабатывалась по заданию Минмясомолпрома СССР и была утверждена им в 1966г.;

- вышеупомянутые обстоятельства свидетельствует от том, что обозначение «Дружба» в понимании Методических рекомендаций не использовалось различными производителями вплоть до момента

приватизации предприятий, осуществлявших во времена СССР выпуск продукции под обозначением «Дружба». После приватизации, ряд предприятий, выпускавших ранее плавленые сыры, несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности не были переданы в ходе приватизации предприятий, не прекратили использование обозначений;

- таким образом, можно констатировать, что обозначение «Дружба» не отвечает признакам, предусмотренным пунктом 3.2 Методических рекомендаций, т.к. применение обозначения в качестве названия одного и того же товара, выпускаемого различными производителями длительное время, отсутствует;

- согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций обозначение, вошедшее во всеобщий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него, т.е. обозначение «Дружба» не должно использоваться для обозначения других объектов, в том числе в других отраслях, и должно быть известно потребителю как название конкретного товара (сыра, плавленого сыра), также как, например, слово «эскимо» ассоциируется у потребителя с определенным видом мороженого;

- в энциклопедических словарях под словом «Дружба» понимается «отношение между людьми, основанное на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов», а не обозначение сыров (плавленых сыров), в то время как для обозначений, вошедших во всеобщее употребление, таких как вазелин, сахарин, термос, эскалатор, граммофон, магнитофон, линолеум и др., в словарях дается единое однозначное толкование без какой-либо специфики, связанной с отраслевой принадлежностью;

- обозначение «Дружба» без слов «Сыр» или «плавленый сыр» не вызывает ассоциаций с конкретным товаром, обладающим определенными свойствами;

- таким образом, обозначение «Дружба» не удовлетворяет требованиям, содержащимся в пункте 3.1 Методических рекомендаций;

- Методическими рекомендациями установлено, что основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида являются толковые словари, энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания;

- изучение самых крупных словарей и энциклопедий дает основание говорить о том, что обозначение «Дружба» не является вошедшим во всеобщее употребление в отношении сыров плавленых, поскольку данные справочные издания не содержат определения слова «Дружба» как плавленого сыра;

- в большинстве словарей слово «Дружба» определяется как один из видов личных отношений; Большая советская энциклопедия приводит и другие значения слова «Дружба», а именно, «Дружба» - один из крупнейших в мире нефтепроводов; климатический приморский курорт в Болгарии; город в Ямпольском районе Сумской области на Украине;

- в оспариваемом решении экспертизы дана неверная оценка представленным заявителем доводам в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, отчету Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенному по заказу ФКП «Союзплодоимпорт»;

- результаты опроса потребителей, проведенные ВЦИОМ, свидетельствуют о широкой известности и популярности обозначения «Дружба», применяемого для индивидуализации продукции государственных предприятий с советских времен, подтверждают наличие высокой различительной способности указанного обозначения в отношении Российской Федерации;

- так, из опроса следует, что визуальная узнаваемость этикетки «Дружба» составляет 69,8%; 47,7% опрошенных полагают, что разработало и ввело в оборот обозначение «Дружба» государственное предприятие, причем 32,3% опрошенных считают, что это государственный орган в лице

министерства, ведомства; преимущественное большинство респондентов (78,2%) полагают, что производителем продукции под обозначением «Дружба» до распада СССР являлось государственное предприятие; 25,6% опрошенных респондентов полагают, что в настоящее время обозначение «Дружба» используется государственным предприятием, 27,2% - используется частной компанией с разрешения государства;

- анализ действующего российского законодательства, а также ряда международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, позволяет сделать вывод о наличии правопреемственности между СССР и Российской Федерацией. За более чем 30 лет использования обозначения «Дружба» для маркировки продукции государственными предприятиями, различительная способность этого обозначения в отношении Российской Федерации значительно усилилась;

- таким образом, обозначение «Дружба» не утратило различительную способность в отношении Российской Федерации, в связи с чем его нельзя признать вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- при решении вопроса о вхождении обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида суды руководствуются следующим: требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005707778/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копия отчета ВЦИОМ о проведенной исследовательской экспертизе общеизвестности обозначения (этикетки) «Дружба» [1];
- материалы к вопросу определения значения слова «Дружба», взятые из электронных версий Интернет-словарей <http://slovari.yandex.ru> [2];
- письменные пояснения к возражению на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005707778/50 от 07.04.2005 [3];
- постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.12.2004г. №11580/04 («Левомеколь»), от 06.07.2004 №2606/04 («PHENAZEPAMUM»); Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.06.2006г. №КА-А40/5147-06 («ЛАБОМИД»), от 04.10.2005г. №КА-А40/7861-05-П («ФЕНАЗЕПАМ») [4].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.04.2005) поступления заявки №2005707778/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Кроме того, принимаются во внимание Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1007 г. №26 (далее – методические рекомендации).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение 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 видовым понятием.

Согласно пункту 14.4.1 Правил, если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение в товарном знаке.

При определении, занимает ли такое 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.

Пунктом 3.2 Методических рекомендаций определено, что признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесно-графическую композицию, включающую изобразительные и словесные элементы. Так, заявленное обозначение разделено вдоль на две равные части желтого и красного цвета. В желтой части находится изображение глобуса синего цвета с нанесенной на него координатной сеткой желтого цвета. В красном поле расположена выполненная в черном цвете эмблема «СПИ», являющаяся зарегистрированным товарным знаком заявителя. В нижней части заявленного обозначения расположен словесный элемент «Дружба», выполненный

оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Буква «Д» в слове «Дружба» вытянута в длину и как бы опоясывает собою изображение синего глобуса.

Анализ заявленного обозначения показал, что доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «Дружба», поскольку представляет собой название товара, в силу чего акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, словесный элемент «Дружба» и визуально занимает в заявленном обозначении доминирующее положение в силу своего графического исполнения. Так, словесный элемент «Дружба» выполнен жирным шрифтом черного цвета с использованием крупных букв. Остальные элементы знака служат лишь фоном для указанного словесного элемента.

Словесный элемент «Дружба» представляет собой обозначение вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается нижеследующим.

Согласно сведениям, изложенным в решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2005г., Всесоюзным научно-исследовательским институтом маслодельной и сыродельной промышленности и Московским объединением молочных предприятий «Молоко» была разработана нормативно-техническая документация на плавленый сыр «Дружба», утвержденная Минмясмомпромом СССР 04.03.1996г. В результате все предприятия Советского Союза стали производить плавленые сыры «Дружба». В дальнейшем документация на плавленые сыры пересматривалась ВНИИМС в 1974г., 1989г., 1992г. и 2003г. В настоящее время на плавленые сыры действуют ТУ9225-146-04610209-2003г., включающие около 80 наименований (в том числе сыр «Дружба»), которые являются основным документом для всех предприятий России.

Информация о плавленом сыре «Дружба» содержится во многих общедоступных справочных изданиях, например, в Книге о вкусной и здоровой пище (М.: «Агропромиздат, 1987г., стр. 80) давно, как указано в

предисловии, ставшей популярной в СССР, благодаря неоднократным переизданиям большими тиражами.

Установленные Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю факты свидетельствуют о длительном использовании обозначения «ДРУЖБА» в отношении названия (наименования) одного и того же товара и о вхождении обозначения «ДРУЖБА» в широкий обиход и специальную отрасль производства – сыродельную промышленность, в качестве названия самого товара, т.е. видовое понятие, неотделимое от него.

Что же касается использования указанного обозначения различными производителями, то в решении комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2007 указано, что обозначение «Дружба» широко использовалось предприятиями, производящими плавленые сыры «Дружба» (в том числе такие предприятия как ОАО «Кропоткинский молочный завод», ЗАО «Карат»). Сам заявитель в своем возражении упоминает, что после приватизации предприятия, выпускавшие ранее плавленые сыры, не прекратили использование данного обозначения для маркировки своей продукции (стр. 4 абз. 6).

Необходимо отметить, что правомерность доводов, изложенных в решении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2007, подтверждается постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.10.2006г. по делу №А32-4248/2006-48/158.

Изложенный в возражении от 12.10.2007 довод заявителя о том, что словесный элемент «Дружба» в силу своей многозначности, не является вошедшим во всеобщее употребление в отношении сыров плавленых, неубедителен. В данном случае необходимо исходить из того, что товарный знак «Дружба» неотделим от товара и в отношении сыров плавленых он однозначно будет восприниматься в значении указания на вид продукции.

Относительно представленного заявителем опроса общественного мнения, подготовленного ВЦИОМ в августе 2006 года, необходимо отметить следующее.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство респондентов (67,2%) ассоциируют название «Дружба» с плавленым сыром, а абсолютное большинство опрошенных (96,1%) знакомы с комбинированным обозначением «Дружба» как с этикеткой для плавленых сыров. Указанное позволяет сделать вывод, что комбинированное обозначение (этикетка) «Дружба» воспринимается потребителями именно как название (наименование) определенного товара – сыр плавленый. О длительности использования данного обозначения свидетельствуют данные, согласно которым 73,3% респондентов знакомы с ним свыше 10 лет, а 79,8% опрошенных в возрасте старше 40 лет знакомы с продукцией, маркированной данным обозначением, с 1986 года. Большинству опрошенных известно, что продукция под обозначением «Дружба» выпускалась государственными предприятиями в период, предшествующий распаду СССР. Также 73,2% респондентов считают, что права на обозначение (этикетку) «Дружба» должны принадлежать государству. Необходимо отметить, что указанные выводы не подвергаются сомнению, вместе с тем, анализ представленного опроса общественного мнения не позволяет сделать вывод о том, что обозначение (этикетка) «Дружба» каким-либо образом ассоциируется у потребителей с ФКП «Союзплодоимпорт» и должно быть зарегистрировано на его имя.

Довод заявителя о том, что он наделен правом на регистрацию обозначений «Дружба» и «Янтарь» на свое имя на основании доверенности №ВН-10/31152, выданной Росимуществом, не является убедительным. Во-первых, срок действия указанной доверенности закончился еще 31.12.2007г. Во-вторых, из текста доверенности следует лишь то, что ФКП «Союзплодоимпорт» обладает полномочиями на представление интересов Российской Федерации от имени Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по вопросам защиты и восстановления прав

Российской Федерации на товарные знаки «Янтарь» и «Дружба». Т.е. ФКП «Союзплодоимпорт» наделяется только представительскими функциями, а не правом регистрации на свое имя указанных товарных знаков.

Относительно доводов заявителя в части практики судов, касающейся вопроса о вхождении обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, необходимо отметить, что представленные заявителем постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федерального арбитражного суда Московского округа [4], не являются преюдициальными для рассматриваемого дела по заявке №2005707778/50, поскольку приняты в отношении иных лиц и касаются иных товарных знаков.

Таким образом, в силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2005707778/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 08.08.2007.**