

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДО Финанс», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008712638/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008712638/50 с приоритетом от 23.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КНЯЖЕСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.01.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ. В отношении всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «изделия колбасные, в том числе копченые колбаски, вяленые колбаски; колбаса кровяная; изделия из мяса птицы; изделия из мяса; в том числе карбонат, мясные рулеты, бекон, ветчина и изделия из ветчины, буженина; продукты мясной переработки; сосиски; сардельки; сосиски в сухарях» было принято решение об отказе в государственной регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение используется различными производителями

для маркировки колбасных изделий, в связи с чем, маркировка заявленным обозначением таких товаров не способна индивидуализировать конкретного производителя.

Заключение в части несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «Княжеское», «Княжеский» по свидетельствам №161620, 261940, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва для однородных товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ [1-2];

- с товарным знаком «Княжеское» зарегистрированным на имя ООО «Высота» по свидетельству № 278248 для однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «Княжеское» по свидетельству № 222785 зарегистрированным на имя ООО «Петросоюз ТМ» для однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.03.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- уведомлением от 23.06.2009 года заявитель был информирован о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в ответе на уведомление заявитель частично согласился с мнением экспертизы и просил принять решение о регистрации товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 29 класса, исключив из заявленного перечня товары и услуги 30 и 35 классов МКТУ, однородные товарам и услугам для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- способность заявленного обозначения индивидуализировать конкретного производителя не является критерием, который должен учитываться при установлении наличия или отсутствия у обозначения различительной способности, поскольку товарный знак не является средством индивидуализации производителей, в отличие от коммерческого обозначения или фирменного наименования;

- при определении абсолютных оснований для отказа в регистрации должны анализироваться только свойства, присущие самому обозначению без сопоставления заявленного обозначения с объектами прав третьих лиц;

- наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации в принципе не может быть установлено на основе фактов использования обозначения третьими лицами, так как доводы, основанные на установление таких фактов, относятся к относительным основаниям для отказа в регистрации;

- помимо размещения в сети Интернет информации об использовании заявленного обозначения третьими лицами, никаких доводов, доказывающих наличие у заявленного обозначения недопустимых внутренних свойств, в силу которых оно не способно выполнять функцию средства индивидуализации товара, экспертизой не представлено;

- охраноспособному по «абсолютным» основаниям заявленному обозначению, даже если оно совпадает с обозначениями других лиц, используемыми в рекламе, в том числе и размещенными в сети Интернет, на законном основании может быть отказано в регистрации по единственной причине, в случае, если эти другие лица ранее зарегистрировали данное обозначение или подали на него заявку раньше, чем заявитель;

- различительная способность в отношении колбасных изделий и других продуктов мясопереработки присуща обозначению «КНЯЖЕСКАЯ» изначально и могла быть утрачена исключительно в случае превращения данного обозначения в видовое наименование товара;

- заявленному обозначению «КНЯЖЕСКАЯ» объективно свойственна различительная способность в отношении товаров 29 класса МКТУ, поскольку данное обозначение по своей природе способно отличать товары и услуги разных производителей, не является общепринятым символом или термином, не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, на время и место и способ их производства или сбыта;

- обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую – либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. При разработке нового вида товаров, обладающего какими-либо особыми признаками, свойствами, качествами, возникает необходимость выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию производителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака и получить, благодаря своей различительной способности соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно является номенклатурным, т.е. предназначенным для конкретного вида, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными производителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию – способность отличать товары одних производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере;

- вхождение во всеобщее употребление обозначений, используемых для маркировки колбасных изделий, маловероятно из-за особенностей рынка продуктов мясопереработки;

- рынок колбас и мясных деликатесов Российской Федерации является высоконкурентным и на нем нет доминирующих игроков. Результатом высокой степени конкуренции является многообразие номенклатуры продукции мясопереработки. Товарная номенклатура среднего мясокомбината

насчитывает от 100 до 200 и более товарных наименований, а значит, даже в случае одновременного использования всеми производителями одного наименования, его доля в рыночном ассортименте однородных товаров составит в среднем всего от 0.5% до 1%. В результате того, что многими предприятиями мясопереработки разрабатываются собственные технические условия на выпускаемую продукцию, каждым производителем могут быть самостоятельно выбраны товарные наименования, в том числе охраноспособные, и технологически заданы потребительские свойства продукции;

- за исключением ограниченного перечня наименований, содержащихся в Государственных Стандартах СССР (докторская, чайная) не известны примеры охраноспособных товарных наименований, которые впоследствии вошли бы во всеобщее употребление как видовые наименования колбасных изделий на территории РФ;

- в условиях рынка, на котором большим количеством производителей используется множество товарных наименований, для превращения какого то одного из них в видовое наименование товаров необходима очень высокая интенсивность использования обозначения большинством производителей в течение длительного времени. На основании факта использования обозначения «КНЯЖЕСКАЯ» в сети Интернет невозможно сделать однозначный вывод не только об интенсивности использования его на товарах широким кругом производителей, но и вообще о факте такого использования. В соответствии с исследованиями рынка колбасных изделий и мясных деликатесов, только на рынке Москвы в 2009 году было представлено порядка 5 тысяч наименований колбасных изделий и мясных деликатесов, выпускаемых более чем 200 производителями;

- экспертизой не установлен момент начала использования, длительность использования обозначения третьими лицами. С 18.05.1999 года по 15.12.2007 обозначение «КНЯЖЕСКИЕ» являлось зарегистрированным товарным знаком

по свидетельству №175085, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса «колбасные изделия, бекон, ветчина и т.д.». Правообладателем указного товарного знака был заключен единственный договор неисключительной лицензии на предоставление права использования товарного знака. Данный факт говорит о невозможности приобретения обозначением «КНЯЖЕСКАЯ» признака, являющегося необходимым для установления вхождения обозначения «КНЯЖЕСКАЯ» во всеобщее употребление как обозначения определенного вида, поскольку в период действия регистрации право использовать данное обозначение на законных основаниях имели только два производителя (правообладатель и лицензиат).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2010, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне возражения.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы:

1. Данные аудита розничной торговли колбасными изделиями и мясными деликатесами по московскому рынку.
2. Справку из Центрального Московского депозитария.
3. Образец этикетки сырокопченой колбасы «Княжеская».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.04.2008) приоритета заявки №2008712683/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданской кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 статья 1477 товарный знак и знак обслуживания служат для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Заявленное обозначение «КНЯЖЕСКАЯ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункт 6 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривался. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации в отношении части товаров 29 класса МКТУ основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По информации сети Интернет словесное обозначение «Княжеская» используется различными производителями, такими как ЗАО «Микояновский Мясокомбинат», «Клинский МПЗ», «Русь-Агропром», Обнинский колбасный завод и многими другими для маркировки колбасных изделий.

Данная информация даёт основания для вывода, что обозначение «Княжеская» в результате его использования различными субъектами торгового оборота в различных регионах России для колбасной продукции, уже на дату приоритета (23.04.2008) заявки №2008712638 потеряло свою различительную способность для колбасных изделий и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом заявитель не был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку обозначение «КНЯЖЕСКАЯ» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке продуктов мясопереработки, оно нуждается в свободном использовании, и

предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

В этой связи коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2010.