

Палата по патентным спорам 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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 26.04.2005 о досрочном прекращении действия регистрации №216493 товарного знака «ТАН» в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИСНОЛ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ТАН» по заявке №2000705754/50 с приоритетом от 16.03.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.2002 за №216493 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭМИС», Республика Бурятия (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 05, 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена словесному обозначению «ТАН», выполненному стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.04.2005 о признании факта превращения товарного знака «ТАН» по свидетельству № 216493 в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. В заявлении также содержится мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ - молочные продукты противоречит положениям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), поскольку обозначение «ТАН» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида – кисломолочный напиток «ТАН».

Существо доводов заявления сводится к нижеследующему:

- ООО «РИСНОЛ» является производителем напитка тан в России и осуществляет деятельность по изготовлению и продаже этой продукции с 1998 года;
- Тан – древний армянский напиток, изготавливаемый из коровьего молока путем сквашивания заквасками, состоящими из кисломолочных бактерий, воды и соли;
- в России этот продукт появился около семи лет назад, однако на территории Армении он существует с древних времен (см. [8-9]);
- в настоящее время в России напиток тан приобрел широкую популярность;
- известно более 10 производителей данного продукта, в числе которых ООО «Лесная сказка - Центр», ООО «Продукт «Чистая линия», ООО «Эдельвейс», ООО «ФУД МИЛК» и др. (см. [13]);
- данные организации изготавливают тан в соответствии с разработанными ими техническими условиями;
- ООО «РИСНОЛ» получило заключение Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности, подтверждающее, что тан является кисломолочным напитком, наряду с такими продуктами как кефир, ряженка, простокваша, айран и др. [7].

На основании изложенного в заявлении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ТАН» по свидетельству №216493 в отношении товаров 29 класса МКТУ – молочные продукты.

К заявлению приложены следующие материалы:

- Учредительные документы ООО «РИСНОЛ» на 13 л.[1];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.AE43.B00889 от 29.12.2004 на 1 л.[2];
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.В29384 от 02.10.2003 на 1 л.[3];
- Технические условия 9222-001-47280952-98 на 2 л.[4];
- Технические условия 9222-003-47280952-04 на 2 л.[5];
- Протокол № 1 Дегустационного совещания по оценке качества кисломолочного газированного напитка «Тан» от 20.08.1998 (Утвержден Дегустационной комиссией ОАО «Мытищинский молочный завод») на 1 л.[6];
- Заключение ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии № 1-34/214 от 22.04.2005 на 1 л.[7];
- Армянская советская энциклопедия, том. 5, Ереван, 1979, стр. 137 с переводом на русский язык на 4 л. [8];
- Толковый словарь армянского языка, ст. Малхасянц, стр. 80 с переводом на русский язык 4 л.[9];
- Среднеазиатская и закавказская кухни. Издательство «Урал Л.Т.Д.», стр. 86-87 на 2 л.[10];
- Свидетельство на товарный знак № 216493 на 2 л.[11];
- Лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству № 216493 на 2 л. [12];
- Буклеты и листовки производителей напитка ТАН [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.02.2006, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие дополнительные материалы:

- письмо ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии № 1-34/528 от 22.09.2005 на 3 л. [14];

- Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т.1 Цельномолочные продукты – СПб: ГИОРД, 1999, стр. 3, 198 на 2 л. [15];
- сведения из сети Интернет на 3 л. [16];
- ГОСТ Р-51917-2002 стр. 2 на 1 л. [17];
- справка по вопросу производства кисломолочного продукта «Тан» от 30.01.2006 на 1 л. [18];
- Производство и переработка молока в Армении, Н. А. Арутюнян, Ереван, Айастан, 1988, стр. 156-159 на 3 л. [19];
- Технология цельномолочных продуктов и молочно-белковых концентратов: Справочник/Е. А. Богданова, Р. Н. Хандақ, З. С. Зобкова и др. – М.: Агропромиздат, 1989. на 2 л. [20];
- республиканский стандарт Армянской ССР «Тан (кисломолочный напиток)» РСТ АРМ. ССР 432-73 на 2 л. [21].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 14.11.2005, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- видовым понятием товара, неотделимым от него, становится обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-нибудь специальную отрасль производства как название самого товара;
- именно вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации и товара, и указателем источника его происхождения;
- анализ сведений, приведенных в возражении, показал, что они не могут служить основанием для вывода о нарушении положений пункта 1 статьи 6 Закона в части, касающейся неправомерности регистрации словесного

обозначения «ТАН» как обозначения, вошедшего во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида;

- с учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения «ТАН» по свидетельству №216493 (16.03.2000), в возражении отсутствуют сведения и ссылки на общедоступные источники информации, подтверждающие, что слово «тан» является видовым наименованием товара, но и вообще использовалось на территории Российской Федерации в отношении каких-либо продуктов, включая молочные;

- при этом данное обозначение присутствует в качестве наименования объектов других областей, например, в качестве меры веса или в качестве титула (см. Приложение к отзыву на 11 л. [22], представляющее собой сведения из сети Интернет);

- материалы возражения не содержат сведений, свидетельствующих о независимом друг от друга длительном применении обозначения «ТАН» различными производителями для одного и того же товара или для товара того же вида до даты подачи заявки по свидетельству №216493;

- в возражении указывается, что обозначение «ТАН» начало использоваться недавно – озвучена цифра 7 лет, то есть всего за 2 года до даты подачи заявки на регистрацию данного обозначения, при этом за истекший период на данное обозначение была предоставлена исключительная лицензия одному из основных производителей данного напитка – ООО «Лесная сказка - Центр»;

- в заключении Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности сообщается, что в ГОСТе Р-51917-2002 отсутствует стандартизованный термин «ТАН»;

- наименование продукта «тан» состоит из технического наименования – «напиток кисломолочный» и фантазийного наименования - «тан»;

- таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что рассматриваемое обозначение прочно вошло в обиход, что использование этого

обозначения не носит узкоспециализированный характер, а стало видовым наименованием товара, и в сознании потребителя возникает устойчивая связь между товаром, обладающим конкретными специфически свойствами (в данном случае название такого товара – «кисломолочный напиток») и обозначением, которое используется в качестве его наименования (в данном случае это слово «тан»).

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки № 2000705754/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

Согласно статье 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения Высшей патентной палаты в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 26.04.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС заявление и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные о том, что зарегистрированный товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Согласно пункту 2.3.(1.3) 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.

Анализ заявления и дополнительных к нему материалов, а также отзыва правообладателя на заявление показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Обращение к материалам [10, 15, 20] позволило установить, что обозначение «ТАН» является названием кисломолочного напитка, вырабатываемого из молока и/или компонентов молочного происхождения путем сквашивания специально подобранными заквасками.

Однако приведенные источники информации, в которых содержится информация о напитке с наименованием «ТАН», не относятся к универсальным широко распространенным справочным изданиям, наличие сведений в которых позволило бы сделать вывод о том, что это обозначение используется в качестве наименования кисломолочного продукта не только специалистами молочной промышленности, но и рядовыми потребителями. При этом источники информации [8-9, 19, 21] не могут быть учтены при рассмотрении заявления, поскольку не являются общедоступными для российских потребителей.

Утверждение лица, подавшего заявление, о том, что известно более десяти производителей данного продукта (ООО «Продукт «Чистая линия», ООО «Эдельвейс», ООО «ФУД МИЛК» и др.) также не может быть принято во внимание, поскольку никаких документов, раскрывающих хозяйственную деятельность этих предприятий, представлено не было.

При этом предоставление рекламных проспектов (буклетов) ряда компаний [13] является недостаточным для подтверждения факта выпуска и введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации продукции, маркованной товарным знаком «ТАН».

По этой же причине не представляется возможным установить объем и период времени выпуска товаров, а также то, что независимые производители использовали такое обозначение неоднократно.

Письма ГНУ ВНИИМП Россельхозакадемии [7, 14] не позволяют сделать вывод о том, что товарный знак «ТАН» по свидетельству №216493 после его регистрации утратил для потребителей различительную способность, то есть стал неспособным отличать товары одних производителей от товаров того же вида других производителей.

Таким образом, в заявлении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что после даты регистрации оспариваемого товарного знака (08.07.2002) различные производители, не имеющие отношения к его правообладателю, независимо друг от друга выпускали кисломолочный продукт с определенным составом и свойствами, сопровождаемый обозначением «ТАН», то есть не свидетельствуют о превращении товарного знака «ТАН» по свидетельству № 216493 в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что регистрация №216493 произведена в нарушение положений пункта 1 статьи 6 Закона, запрещающего регистрировать в качестве товарных знаков обозначения,

вошедшие во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Применение обозначения длительное время в качестве названия одного и того же товара различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2000) так же не подтверждено соответствующими фактическими данными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 26.04.2005 и оставить в силе действие регистрации № 216493 товарного знака «ТАН».