

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2003 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 09.09.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2001706233/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2001706233/50 с приоритетом от 01.03.2001 является Производственно торговое общество с дополнительной ответственностью «Фирма АВС», г. Гродно, Республика Беларусь (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изобразительно-словесную комбинацию. Словесный элемент состоит из трёх букв латинского алфавита «ABC», которые символизируют название витаминов, присутствующих в продуктах, производимых заявителем. Этот элемент ограничен эллипсом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 20.11.2001 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров/услуг на имя других лиц знаками:

- «ABC» по свидетельству №179508 [1] с приоритетом от 08.09.1997;
- «Natur Produkt ABC» по свидетельству №116635 [2] с приоритетом от 22.12.1992;

- «ABC» по заявке №99721489/50 [3] с приоритетом от 17.12.1992.

Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что позиция “консервирование пищевых продуктов”, указанная заявителем в 30 классе, согласно седьмой редакции МКТУ относится к 40 классу.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 16.04.2003, поступившем в Палату по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются графическим выполнением букв, использованием различной цветовой гаммы, композиционным решением;
- по заявке №99721489/50 [3] делопроизводство не завершено, в связи с чем она не должна противопоставляться заявленному обозначению;
- заявленное обозначение лаконичное, легко запоминающееся, технологичное, рекламоспособное, позволяющее потребителю выбрать из ряда однородных товаров именно тот товар, который наиболее полно удовлетворяет его потребности;
- товарный знак [2] содержит в перечне товары/услуги 3, 5, 10, 35, 36, 42 классов МКТУ и пересекается с заявленным обозначением лишь в части услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров;
- Производственно торговое общество с дополнительной ответственностью «Фирма ABC» реализует продукцию, маркованную заявленным обозначением, на территории Российской Федерации;
- так в 2001 году было реализовано продукции на 7 736 050, 23 рублей, в 2002 году – на 233 951, 4 рублей, а в 2003 – на 3 096 235, 16 рублей;
- в течение того времени не было представлено ни одной претензии заявителю, не возникло ни одного судебного разбирательства, а также не наблюдалось столкновение сходных знаков на рынке.

В корреспонденции заявителя от 31.01.2006 содержатся сведения о том что, правовая охрана товарного знака по свидетельству №179508 [1] была досрочно прекращена Федеральным институтом промышленной собственности в связи с

ликвидацией юридического лица. Кроме этого, заявитель обращает внимание на то, что делопроизводство по заявке №99721489/50 [3] прекращено, а товарный знак по свидетельству №116635[2], согласно данным Открытого реестра российских товарных знаков и знаков обслуживания, прекратил своё действие полностью. Также заявитель в письме выражает просьбу о рассмотрения вопроса возможности отнесения позиции “консервирование пищевых продуктов” к 40 классу МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2001706233/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

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 (01.03.2001) поступления заявки №2001706233/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно материалам заявки №2001706233/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из овала,

вытянутого в горизонтальном направлении и буквенной части «ABC», которая размещена в центре овала. Овал оконтурен линией зелёного цвета и имеет разрыв над буквенным элементом. Буквы окрашены в красный цвет, одинаковы по высоте, расположены в одну строку и выполнены шрифтом, близким к стандартному.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных знаков [1-3], ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя других лиц.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарных знаков [1] и [2] была досрочно полностью прекращена с 25.10.2005 и 22.12.2002, соответственно.

Как следует из материалов дела, противопоставленная заявка [3] признана отозванной 20.05.2003 ввиду того, что заявителем был нарушен установленный срок представления дополнительных материалов по запросу экспертизы. В настоящее время сроки обжалования данного решения в Палате по патентным спорам истекли.

В связи с этим, знаки [1], [2], [3] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а само обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.07.2004, заявленное обозначение было проанализировано на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, которые не были учтены в решении экспертизы от 09.09.2002.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, 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 (пункт 2.3 (1.1)).

Палатой по патентным спорам было установлено, что в заявлении обозначении доминирующее положение занимает неохраноспособный элемент, а именно: буквосочетание «ABC», не имеющее характерного графического исполнения.

В качестве опровержения данного факта заявителем были представлены следующие материалы, свидетельствующие, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования:

- товарно-транспортные накладные и грузовые таможенные декларации, на 149 л. [4];
- договор от 11.01.2000 на обеспечение участия заявителя в выставке «Продэкспо-2000», акт сдачи-приёмки выполненных работ (услуг), поручение на перевод, на 3 л. [5];
- договор от 19.10.2000 на обеспечение участия заявителя в выставке «Продэкспо-2001», акт выполненных работ, поручения на перевод, на 4 л. [6];
- договор от 28.01.2002 на аренду выставочного оборудования к выставке «Продэкспо-2002», на 3 л. [7];
- платежные поручения (назначение платежа – за международную специализированную выставку World Food Moscow 2002), на 2 л. [8];
- контракт №26127, касающийся участия в выставке World Food Moscow 2003, дополнительное соглашение, INVOICE, акт выполненных работ, платежное поручение, на 8 л. [9];
- контракт №32326 от 20.01.2004, касающийся участия в выставке World Food Moscow 2004, на 1 л. [10];
- договор от 03.08.2004 на монтаж выставочного оборудования для участия в выставке World Food Moscow 2004 и платежные поручения, на 5 л. [11];
- диплом, полученный на выставке «Гурман 2000», на 1 л. [12];
- диплом участника дегустационного конкурса «Продукт года 2003», на 1 л. [13];
- договор №53/2004 от 20.02.2004 на изготовление печатной продукции, на 4 л. [14];

- договор №21 от 18.01.2003 на изготовление упаковочной продукции, на 3 л. [15];

- договор №21 от 22.01.2002 на изготовление упаковочной продукции, на 3 л. [16];

- образцы этикеток продукции [17];

- рекламные проспекты и каталоги продукции фирмы «ABC», календарь [18];

- товарные накладные, на 104 л. [19];

- договор поставки №0105 от 12.01.2005, на 2 л. [20];

- договор поставки №0305 от 17.01.2005, на 2 л. [21];

- каталог продукции магазина «Рамстор», 2003 [22];

- реклама продукции в журнале товары и цены, 2004, на 1 л. [23];

- реклама продукции в журнале «Даша», на 1 л. [24].

Проанализировав представленные заявителем материалы, Палата по патентным спорам установила следующее.

Документы [4-24] подтверждают использование заявителем до даты приоритета комбинированного обозначения с буквенным элементом «ABC» для маркировки консервированных пищевых продуктов и различных соусов (29 класс - бобы консервированные, грибы консервированные, варенье, желе пищевое, желе фруктовое, засахаренные фрукты, компоты фруктовые, консервы овощные, консервы фруктовые, конфитюры, повидло, томатная паста; овощи вареные, жареные печеные; 30 класс – горчица, кетчуп (соус), майонез, соус томатный, соусы (приправы); 40 класс – консервирование пищевых продуктов) и известности этой продукции потребителям. Данные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ABC» способно вызывать в сознании потребителя устойчивую связь между товарами, маркованными данным обозначением, и конкретным производителем, то есть отличают его товары от товаров того же вида других производителей.

Согласно представленным материалам, Производственно-торговое общество с дополнительной ответственностью «Фирма ABC» (далее – ПТОДО «Фирма ABC») располагает собственными производственными мощностями на

территории Республики Беларусь, обеспечивающими полный цикл изготовления широкого ассортимента консервных изделий.

Использование в производстве высококачественных ингредиентов, передовых технологий, разработка новых видов продукции, контроль качества сырья и готовой продукции способствовали широкому распространению продукции не только на территории Республики Беларусь, но и на территории Российской Федерации.

Наличие товарно-транспортных накладных [4; 19], позволяет говорить о том, что заявитель, начиная с 2000 года, регулярно поставлял на территорию России крупные партии своей продукции. Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение с буквенной частью «ABC» используется заявителем на упаковке (этикетках) всего перечня изделий [17-18]. Кроме того, буквенное сочетание «ABC» включено в состав фирменного наименования заявителя, а также используется им на печати. ПТОДО «Фирма ABC» вела как прямые продажи, так и продажи с помощью своего официального представителя в городе Москве – ООО «Грибной дождь» [19-21]. Продукция заявителя экспонировалась на различных выставках и была награждена дипломами (Гурман 2000, Продукт года 2003) [5-13]. Рассматриваемый знак использовался в рекламных материалах и публикациях в прессе [17-18; 22-24].

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования приобрело различительную способность, позволяющую потребителю соотнести перечисленную выше группу товаров 29, 30 и услуг 40 классов МКТУ с их производителем - Производственно торговым обществом с дополнительной ответственностью «Фирма ABC».

В тоже время заявителем не представлены доказательства производства товаров 29 класса – замороженные фрукты; фрукты; йогурт; корнишоны; мармелад; овощи сушеные; салаты овощные; салаты фруктовые; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для приготовления пищи; чипсы; 30 класса - кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; булки; бутерброды; вафли; горчичная мука; закваска для теста; йогурт замороженный

(мороженое); карамель (конфеты); кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; крекеры; кукуруза воздушная (попкорн); лакричные конфеты; лакричные палочки; макаронные изделия; макароны; мороженое; мороженое фруктовое; мучные изделия; печенье; пирожные; пицца; соусы сладкие; спагетти; шоколад, а также оказание услуг 42 класса – обслуживание баров; буфеты; буфеты общественные (на предприятиях); закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны; рестораны самообслуживания; снабжение продовольственными товарами; реализация товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.04.2003, отменить решение экспертизы от 09.09.2002 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

Л

(511)

- 29 бобы консервированные, грибы консервированные, варенье, желе пищевое, желе фруктовое, засахаренные фрукты, компоты фруктовые, консервы овощные, консервы фруктовые, конфитюры, повидло, томатная паста; овощи вареные, жареные печеные;
- 30 класс – горчица, кетчуп (соус), майонез, соус томатный, соусы (приправы);
- 40 консервирование пищевых продуктов

