

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 (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.02.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2009, поданное Закрытым акционерным обществом Управляющей компанией «Сибирский Берег», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710252/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007710252/50 с приоритетом от 10.04.2007 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Сибирский Берег», г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение является фантазийным для товаров, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710252/50 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ, относящихся к рыбе, так как оно утратило различительную способность вследствие его частого и длительного использования различными производителями для маркировки определенного вида товара.

Данный вывод основан на информации, полученной по сети Интернет с сайта <http://www.yandex.ru>, согласно которой заявленное словесное обозначение широко используется на этикетках различными производителями (компания «Пятый Океан», компания «Астраханкина рыбка», компания «Дальпико», компания «Капитан Пью», компания «БЕРЕНГ», компания «Золотая рыбка») для маркировки определенного вида товара – рыбы, приготовленной определенным способом и используемой в качестве закуски.

В отношении остальной части товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2009 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» является вымышленным и не указывает на определенный вид товара;
- «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» не является ни биологическим, ни товарным наименованием рыбы, о чем заявителю выдана справка Новосибирским центром сертификации и мониторинга качества продукции;
- согласно Словарю названий промысловых рыб мировой фауны рыбка, которая получила вымышленное название «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК»,

принадлежит к семейству ставридовых и имеет название «желтополосатый селар»;

- в настоящее время, несмотря на широкое использование производителями названия «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК», оно не указывает на вид товара, поскольку применяется различными производителями для различных видов рыб;

- обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» носит фантазийный характер и было разработано автором – Арабьян И.Л. в декабре 2002 года;

- права на данное обозначение были приобретены ООО «Марта-М», которое являлось обладателем исключительных прав на товарный знак «BEERKA» по свидетельству №210142 с приоритетом от 27.03.2002;

- «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» под маркой «BEERKA» компании «Сибирский Берег» был первым продуктом с таким названием;

- компания «Сибирский Берег» широко использовала обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» на территории России;

- таким образом, обозначение введено в оборот компанией «Сибирский Берег» и как удачное название получило широкое распространение среди производителей, необоснованно пользующихся результатом интеллектуальной деятельности заявителя.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710252, на 4 л. [1];

- сопроводительное письмо и конверт, в котором получено решение Роспатента, на 2 л. [2];

- справка ООО «Новосибирский центр сертификации и метрологии качества продукции», на 1 л. [3];

- сертификат компетентности эксперта, на 1 л. [4];

- Словарь названий морских промысловых рыб мировой фауны, на 4 л. [5];
- Справочник по химическому составу и технологическим свойствам морских и океанических рыб, на 17 л. [6];
- авторский договор о передаче исключительных прав на использование произведения от 20.12.2002, на 2 л. [7];
- договор поставки №3004/1-НПП(М) от 09.01.2003, на 2 л. [8];
- справки об объемах реализации продукции «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК», на 2 л. [9];
- справка о затратах на рекламу, на 1 л. [10];
- дистрибьюторский договор №10.1 от 05.01.2003, на 3 л. [11];
- регламент конкурса «Новые имена», на 4 л. [12];
- протокол проведения конкурса «Новые имена», на 1 л. [13];
- договор на поставку продуктов питания в упаковке по дизайну покупателя от 0707/1-УК от 22.06.2006 и спецификации, на 11 л. [14];
- договор на поставку продуктов питания в упаковке по дизайну покупателя от 989/05 от 01.12.2005 и спецификации, на 8 л. [15];
- Грузовая таможенная декларация, на 1 л. [16];
- распечатки информации из сети Интернет, на 2 л. [17];
- упаковки рыбы [18];
- рекламный ролик «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» [19].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2007710252/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.04.2007) заявки №2007710252/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В приведенных в возражении словарно-справочных источниках [6], [7] отсутствует информация о существовании биологического вида рыб с названием «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК», что могло бы служить основанием для вывода о фантазийности этого обозначения.

Вместе с тем, из имеющихся в материалах заявки №2007710252/50 распечаток из сети Интернет, на которых основывается решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует, что обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» утратило различительную способность в силу активного использования различными производителями (компания «Пятый Океан», компания «Астраханкина рыбка», компания «Дальпико», компания «Капитан Пью», компания «БЕРЕНГ», компания «Золотая рыбка» и т.д.) в качестве названия вида рыбы.

Таким образом, в силу сложившейся ситуации на пищевом рынке в области снековой продукции заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака, заключающуюся в индивидуализации товаров конкретного производителя, поскольку воспринимается потребителями как вид товара (рыба) 29 класса МКТУ.

При этом для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне и не являющихся товарами такого вида, словесное обозначение «ЖЕЛТЫЙ ПОЛОСАТИК» способно ввести потребителей в заблуждение относительно их вида, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ представленных заявителем документов не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение задолго до даты подачи заявки №2007710252/50 использовалось непосредственно заявителем в качестве средства индивидуализации производимой им продукции и воспринимается

российскими потребителями как его товарный знак. Так, представленные документы содержат указание на различных юридических лиц и отсутствуют данные об исполнении договоров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2009, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2008.