

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 28.06.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №235225, поданное Индивидуальным предпринимателем Дерентовской Ларисой Константиновной (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001715280/50 с приоритетом от 24.05.2001 зарегистрирован 14.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №235225 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галерея АЛЕКС», 117049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 52 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ШОКОЛАДНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.06.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №235225 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3, 4 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона 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 и пунктов 1, 3, 4, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ШОКОЛАДНИЦА» по свидетельству №235225 обусловлена наличием спора между двумя хозяйствующими субъектами – правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, связанным с нарушением исключительных прав на обозначение «ШОКОЛАДНИЦА»;
- слово «ШОКОЛАДНИЦА» является наименованием знаменитой картины «Шоколадница» (фр. «La Belle Chocolatiere» и нем. «Das Schokolaenmadchen») швейцарского художника 18 века Жана Этьена Лиотара. Данная картина является культурной ценностью и объектом авторских прав;
- слово «ШОКОЛАДНИЦА» является лексической единицей русского языка, используется для обозначения: посуды для хранения шоколада; посуды для приготовления шоколада и какао; способа приготовления блюд из шоколада и какао, а также способа приготовления и хранения шоколада; женщину, занимающуюся приготовлением шоколада; женщину – любительницу шоколада; дерево какао, см. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля и Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремова;
- обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» является общепринятым термином для обозначения определенного типа заведений общественного питания, в которых посетителям предлагаются изделия из шоколада, кофе или какао и не обладает различительной способностью в отношении части услуг 42 класса МКТУ (кафе, кафейни, буфеты, бистро);
- обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» вошло во всеобщее употребление по 42 классу МКТУ в качестве обозначения заведений общественного питания и кофеин еще в 1964 году. Так называлось знаменитое заведение «Шоколадница» в Москве около станции метро «Октябрьская», т.е. обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» уже широко использовалось в Москве и в России до даты приоритета товарного знака;

- обозначение «ШОКОЛАДНИЦА», являясь как способом хранения при приготовлении товара, так и формой хранения товара при его реализации потребителю, представляет собой характеристику товара;
- обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» противоречит нормам морали и этики, поскольку в соответствии со Словарем воровского жаргона имеет означает «гомосексуалист, воровка»;
- обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» не обладает различительной способностью, поскольку не позволяет индивидуализировать товары и услуги в силу того, что изделия из шоколада используются во многих сферах пищевой промышленности и сферах обслуживания человека.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №235225 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя Деренговской Л.К.;
- определение Арбитражного суда Ставропольского края;
- распечатка из сети Интернет с описанием истории создания картины Ж.Э. Лиотара «Шоколадница» (по материалам Википедии);
- распечатка из сети Интернет «Рассказы о шедеврах Живописи. Жан Этьен Лиотар «Шоколадница» (по материалам Википедии и рассказу Н.А. Иониной, издательство «Вече», 2002г.);
- распечатка сведений он-лайн словарей сети Интернет со словом «шоколадница» (из словарей русского языка В. Даля, Т.Ф. Ефремова, из словаря воровского жаргона).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №235225, должным образом ознакомленный с материалами возражения, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- не является обоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «ШОКОЛАДНИЦА», тождественному официальному наименованию объекта всемирного культурного наследия. Понятие объекта всемирного культурного наследия связано с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 1972 года. Картина Лиотара «Das Schokolaenmadchen» или «La Belle Chocolatiere» не включена в реестр объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Отсутствует в этом реестре и картина под названием «Шоколадница». В возражении также отсутствует анализ сходства до степени смешения товарного знака и названия картины «Das Schokolaenmadchen» или «La Belle Chocolatiere»;

- несостоятельна ссылка лица, подавшего возражение, на норму, которая в качестве основания для отказа в регистрации обозначения предусматривает наличие чужого авторского права на данное обозначение. Лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие авторского права на картину «Шоколадница». Картина «Das Schokolaenmadchen» или «La Belle Chocolatiere» была написана Лиотаром в Вене в 1745 году. Художник умер в 1789 году. Первый закон об авторском праве появился в России в 1830 году, следовательно, нет оснований для утверждения о том, что наименование картины охранялось авторским правом на дату приоритета товарного знака по свидетельству №235225. Слово «шоколадница», как следует из материалов возражения, входит в состав русского языка и не может являться объектом авторских прав;

- бездоказательно утверждение о том, что оспариваемый товарный знак «ШОКОЛАДНИЦА» является общепринятым названием определенного типа заведений общественного питания. Очевидно, что существование давно закрытой кофейни «Шоколадница» в Москве при полном отсутствии информации о существовании предприятий общественного питания с таким названием в других городах не может рассматриваться как доказательство вхождения слова «шоколадница» во

всеобщее употребление для обозначения определенного типа заведений общественного питания;

- безосновательно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, характеризующее товары. Из материалов возражения следует, что слово «шоколадница» является многозначным, следовательно, значение слова зависит от контекста. Так, слово «шоколадница» используется в русском языке в значении «посуда для приготовления шоколада и какао; способ приготовления блюд из шоколада и какао; женщина, занимающаяся приготовлением шоколада; дерево какао и т.д. Товарный знак по свидетельству №235225 охраняется для продуктов питания и услуг, в отношении которых слово «шоколадница» является фантазийным;

- не является обоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ШОКОЛАДНИЦА» противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку слово «шоколадница» имеет определенное значение в воровском жаргоне. Слово «шоколадница» является частью нормативного русского языка, воровской жаргон характерен для узкой социальной группы, непонятен большинству потребителей;

- материалы возражения не содержат каких-либо подтверждений тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой общепринятое наименование, являющееся простым наименованием товаров и услуг, вследствие чего не обладает различительной способностью.

С учетом изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №235225.

В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложены распечатки из он-лайн словарей сети Интернет.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара.

Таким образом, с учетом даты (24.05.2001) поступления заявки №2001715280/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - 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 29.02.1996 (далее - Правила).

В связи с тем, что в указанных Законе и Правилах не содержится нормы для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, основанной на тождественности или сходстве до степени смешения спорного обозначения с официальными наименованиями и изображениями объектов всемирного культурного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников, или лиц, уполномоченных на это собственниками, нет оснований для удовлетворения данных требований возражения.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих

различительной способностью; вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющиеся общепринятыми терминами; указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Правил могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.1.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям согласно пунктом 2.3.2.2 Правил относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства,

персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1513 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям. Предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Учитывая, что лицо, подавшее возражение, не является обладателем авторских прав на произведение искусства – картину швейцарского художника Ж.Э. Лиотара «Шоколадница» («Das Schokolaenmadchen» или «La Belle Chocolatiere»), коллегия не усматривает заинтересованности при подачи возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона, а, следовательно, и для рассмотрения доводов возражения по указанным основаниям.

Анализ иных доводов возражения от 28.06.2010 и представленных материалов показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №235225 представляет собой словесное обозначение «ШОКОЛАДНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров и услуг 29, 32, 33, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, представлены распечатки с сайтов <http://mirslovarei.com> и www.classes.ru, на которых размещены он-лайн версии толковых словарей русского языка. Так, согласно Новому словарю русского языка Т.Ф. Ефремова,енному на сайте www.classes.ru, слово «шоколадница» является женским родом от существительного «шоколадник», которое в свою очередь имеет следующие значения: 1. *устар.* Дерево какао; 2. *разг.* Тот, кто изготавливает шоколад. Следует отметить, что слово «шоколадница» отсутствует в других словарях русского языка, представленных на данном сайте (в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля, в Большом толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова). Вместе с тем распечатка с

сайта <http://mirslovarei.com> содержит сведения из Словаря В. Даля, согласно которым «шоколадница» - сосуд, в котором варят, либо держат шоколад; любительница шоколада. Кроме того, указанные сайты содержат сведения из Словаря воровского жаргона и Словаря русских синонимов, согласно которым слово «шоколадница» может употребляться определенной группой населения в значениях, отличающихся от общепринятых, например, «гомосексуалист, воровка», а также в качестве эквивалента некоторых слов непристойного характера. Следует отметить, что ни один из представленных источников не содержит такого значения слова «шоколадница» как «способ приготовления блюд из шоколада и какао, а также способ приготовления и хранения шоколада», о котором упоминает лицо, подавшее возражение.

Проанализировав представленные словарно-справочные данные Палата по патентным спорам сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ШОКОЛАДНИЦА» является общепринятым термином для обозначения определенного типа заведения общественного питания. Согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 793) понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства». В возражении от 28.06.2010 не представлена словарно-справочная литература, содержащая указание на то, что слово «ШОКОЛАДНИЦА» употребляется в русском языке в качестве лексической единицы, характерной для услуг 42 класса МКТУ, связанных с деятельностью заведений общественного питания.

У коллегии Палаты по патентным спорам также нет оснований для вывода о том, что обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения определенных заведений общественного питания, поскольку данное утверждение лица, подавшего возражение, носит декларативный характер и не подкреплено какими-либо материалами.

Материалы возражения не содержат каких-либо сведений в подтверждение доводов лица, подавшего возражение, о том, что обозначение

«ШОКОЛАДНИЦА» характеризует товары и услуги 29, 32, 33 и услуг 39, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Обозначение «ШОКОЛАДНИЦА» в своем значение «сосуд, в котором варят, либо держат шоколад» является описательным только в отношении товаров 21 класса МКТУ «кухонная утварь». Однако правовая охрана оспариваемого товарного знака на эти товары не распространяется.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «ШОКОЛАДНИЦА» не обладает различительной способностью, поскольку используется во многих сферах пищевой промышленности и сферах обслуживания человека также носит декларативный характер и не подтверждается какими-либо документами.

Палатой по патентным спорам также не установлено наличия признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №235225 как обозначения, противоречащего нормам этики и морали. Те значения слова «шоколадница», на которые ссылается лицо, подавшее возражение, для аргументации своих доводов, употребляются узкой группой населения, и как справедливо отметил правообладатель в своем отзыве, непонятны большей части потребителей, владеющих русским языком.

Таким образом, материалы возражения от 28.06.2010 не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №235225 не удовлетворяет требованиям законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №235225.