

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.01.2009 на решение экспертизы от 24.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006732967/50, поданное ООО «Управляющая Компания «Малахит», г. Екатеринбург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006732967/50 с приоритетом от 14.11.2006 заявлено на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке. Заявленное обозначение является комбинированным, словесный элемент «doner kebab» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белым цветом на фоне красной полосы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 24.10.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006732967/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым, поскольку представляет собой название турецкого блюда из баранины и говядины и в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» указывает на содержание оказываемых услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.01.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «doner kebab» использовалось заявителем для обозначения

ресторанов быстрого питания до даты подачи заявки №2006732967/50;

- использование обозначения осуществлялось на территории нескольких крупных городов (Екатеринбург, Челябинск) с 2003 года;
- сведения о заявленном обозначении размещались в течение длительного времени в открытой печати и в сети Интернет;
- на основании указанных аргументов заявитель считает, что обозначение «doner kebab» приобрело различительную способность в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит принять решение по заявке № 2006732967/50 о регистрации заявленного обозначения в полном объеме в отношении испрошенных притязаний.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- справка от 19.05.2008 об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «doner kebab», подготовленная директором ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП», на 1л. [1]
- страницы из сети Интернет, включающие сведения о закусочной «doner kebab», от 07.06.2008 на 11 л. [2];
- журналы Малахит News за май 2006 года, июль и октябрь 2007 года [3].
- рекламный буклеть «doner kebab» в 1 экз. [4];
- договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный между ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП» и ООО «Делком», от 10.01.2004 на 24 л. [5];
- справка о затратах на рекламу ООО «Торгово-промышленная компания «АЭЛИМП» от 19.05.2008 на 1 л. [6];
- договор № 2001 от 19.03.2004, заключенный между ООО «СМАЙЛ» и ООО «ТПК «АЭЛИМП», на 14 л. [7];
- договор подряда № 01/11 от 20.11.2005, заключенный между ООО «ТПК «АЭЛИМП» и ООО «Премиум Плюс», на 2 л. [8];
- развертки упаковки, маркированной обозначением «doner kebab», на 5 л. [9];

- договор № 45 от 30.04.2006, заключенный между ООО «ТПК «АЭЛИМП» и ООО «Малахит Премиум» на 15 л. [10];
- маркетинговое исследование рынка предприятий быстрого питания г. Екатеринбурга на 26 л. [11];
- справочник «Книга скидок» за ноябрь 2007 года в 1 экз. [12];
- справочник «Guide Gourmet» за 2008 год [13];
- путеводитель компании «Малахит» [14];
- устав ООО «ТПК «АЭЛИМП» в 1 экз. [15];
- устав ООО «УК «Малахит» в 1 экз. [16];
- сведения из сети Интернет о закусочных «doner kebab» и компании «Малахит» за 2009 год на 13 л. [17];
- решение о назначении директора ООО «ТПК «АЭЛИМП» на 1 л. [18];
- диск в 1 экз. [19].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (14.11.2006) заявки № 2006732967/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака составляют Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные

элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3. Правил ТЗ к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «*doner kebab*» является комбинированным, выполненным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на красной полосе. Обозначение по заявке № 2006732967/50 заявлено в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно информации из сети Интернет обозначение «*doner kebab*» в переводе с английского языка означает – «донер кебаб, шаурма»; донер кебаб – турецкое блюдо из говядины, баранины. Обозначение «*doner kebab*», исходя из его семантики, является названием традиционного блюда турецкой кухни, в силу указанного оно не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, связанных с его приготовлением и предложением к продаже, из-за отсутствия оригинальности, а также указывает на свойство оказываемых услуг, как правомерно было отмечено в решении экспертизы.

Для установления факта приобретения обозначением различительной способности в результате его использования правообладателю необходимо представить документы, свидетельствующие о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение ассоциировалось в сознании потребителя с конкретным производителем - заявителем обозначения.

Представленные заявителем материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Представленные документы [2, 3, 12, 13, 17] относятся к периоду после даты подачи заявки № 2006732967/50.

Договоры [5, 7, 8, 10] заключены лицом (ООО «ТПК «АЭЛИМП»), не являющимся заявителем по заявке № 2006732967/50, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении обозначением «doner kebab» различительной способности в отношении заявителя ООО «УК «Малахит».

Маркетинговое исследование [11] не может считаться объективным, поскольку охватывает только территорию Екатеринбурга. А также, количество опрошенных (600 человек) не может считаться достаточным для получения объективных результатов.

В возражении на решение экспертизы заявителем указано, что ООО «ТПК «АЭЛИМП» входит в состав холдинга «Компания «Малахит». Однако, данный факт не подтвержден документами. Уставы [15, 16] не содержат сведений о взаимосвязи указанных лиц.

Материалы [4, 9, 14] не содержат сведений о дате выпуска, в связи с чем также не могут подтверждать, что заявленное обозначения приобрело различительную способность до даты приоритета.

Справки [1, 6] не имеют отношения к заявителю по заявке № 2006732967/50, так как свидетельствуют об использовании обозначения «doner kebab» и затратах на его рекламу другим лицом ООО «ТПК «АЭЛИМП». Следовательно, также не могут подтвердить приобретение указанным обозначением различительной способности в отношении заявителя.

На диске [19] также не содержится информации, подтверждающей приобретение различительной способности обозначением «doner kebab» до даты подачи заявки.

С учетом изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований утверждать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета по заявке № 2006732967/50 в отношении конкретного лица, а именно, заявителя, оказывающего услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 24.10.2008.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2008.