

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 ППС), рассмотрела возражение от 31.07.2009, поданное Открытым акционерным обществом «ПРОДТОВАРЫ», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309537, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.06.2006 за №309537 по заявке №2004730326/50 с приоритетом от 28.12.2004 на имя Открытого акционерного общества «Уфимский хлеб», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее - правообладатель) для товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 28.12.2014.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТЕМЛЕ». У тюркоязычного населения это слово ассоциируется со словом «вкусный, аппетитный», поскольку является трансформированным башкирским словом «вкусный».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.07.2009 в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №309537 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в башкирском и татарском языке слово «ТЭМЛЕ» (произносится - темле) означает «вкусный, лакомый»;
- башкирский язык является государственным языком Республики Башкортостан;
- на башкирском языке издается учебная, художественная и публицистическая литература, выходят газеты, осуществляется теле- и радиовещание;
- все официальные вывески в Республике Башкортостан сверху или справа должны содержать информацию на башкирском и уже потом на русском языке;
- поскольку правообладатель товарного знака «ТЕМЛЕ» осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан и ежедневно снабжает более 300 магазинов республики, всем потребителям товаров, которые маркируются указанным товарным знаком, понятно смысловое значение этого обозначения – «вкусный», описывающее свойство товара;
- таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой описательный словесный элемент, указывающий на свойства товара и носящий хвалебный характер;
- указанный вывод следует применять к услугам 43 класса МКТУ “услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками”, так как они однородны указанным в перечне регистрации №309537 товарам;
- наличие регистрации неохраняемого в соответствии с законодательством обозначения «ТЕМЛЕ», препятствует добросовестным производителям использовать слово «темле (тэмле)» в хозяйственном обороте;
- интенсивное использование обозначения «ТЕМЛЕ» в различных сферах предпринимательской деятельности также указывает на отсутствие различительной способности указанного обозначения;
- в Уфе существуют магазины и кафе, использующие обозначение «ТЕМЛЕ», на канале башкирского телевидения «БСТ» регулярно транслируется кулинарная передача «Тэмле», являющаяся башкирским аналогом телепередачи «Смак»;

- ОАО «ПРОДТОВАРЫ» является одним из крупнейших операторов розничной торговли в Республики Башкортостан и использует, также как и множество других магазинов Башкортостана, обозначение «темле» в качестве вывески на розничных торговых точках;
- наличие регистрации неохраняемого в соответствии с законодательством товарного знака «ТЕМЛЕ» нарушает право ОАО «ПРОДТОВАРЫ» на использование слова «темле» в хозяйственном обороте, затрагивает его законные интересы и приводит к причинению убытков.

Возражение сопровождается следующими материалами:

- Башкирско-русский словарь, Российская академия наук, Уфимский научный центр, Академия наук Республики Башкортостан, под ред. З.Г. Ураксина – М., ДИГОРА, Русский язык, 1996, на 5 л. [1];
- материал из Викисловаря (источник – <http://ru.wiktionary.org>), на 2 л. [2];
- сведения из сети Интернет о распространенности башкирского языка, на 10 л. [3];
- информация о правообладателе товарного знака по свидетельству №309537, на 5 л. [4];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака «ТЕМЛЕ» иными организациями, на 7 л. [5];
- материалы, подтверждающие использование обозначения «ТЕМЛЕ» в одноименной кулинарной передаче, на 8 л. [6];
- информация с сайта <http://www.temle.ru> об использовании ОАО «ПРОДТОВАРЫ» обозначения «ТЕМЛЕ», на 2 л. [7].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №309537 недействительной в отношении всех товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии 25.02.2010 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены:

- справка по поводу лингвистических особенностей слова «ТЕМЛЕ», на 2 л. [8];

- Аналитический отчет по итогам социологического исследования «Восприятие городским населением Республики Башкортостан значения башкирских слов (на примере слова «ТЕМЛЕ»)» [9];
- заключение патентно-правовой экспертизы [10].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охранных способностей товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку упомянутые выше документы отсутствовали в возражении от 31.07.2009 и не относится к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 31.07.2009.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309537 в рамках возражения от 31.07.2009 справка по поводу лингвистических особенностей слова «ТЕМЛЕ», Аналитический отчет по итогам социологического исследования «Восприятие городским населением Республики Башкортостан значения башкирских слов (на примере слова «ТЕМЛЕ»)» и заключение патентно-правовой экспертизы не учитывались.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №309537, ознакомившись в установленном порядке с возражением от 31.07.2009, в отзыве, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2010, изложил следующее мнение:

- основным законом Российской Федерации является Конституция, согласно пункту 1 статьи 68 которой «Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык»;

- в соответствии с пунктом 2.11 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания “заявка подается на русском языке”;

- при подаче заявки на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации и при ее экспертизе никаких нарушений допущено не было;

- слово «ТЕМЛЕ» на русском языке ни хвалебного, ни ругательного характера не несет, а воспринимается как фантазийное;

- Россия является многонациональным государством, на территории которого проживает более 180 народов, однако по данным последней переписи населения почти 80% составляют русские;

- при этом носителей русского языка значительно больше, поскольку многие представители других национальностей не владеют своим родным языком;

- в этой связи проведение Роспатентом экспертной проверки обозначения в отношении всех языков, зафиксированных на территории России, нецелесообразно;

- более того, одно и то же слово на разных языках может иметь различное значение;

- так, слово «ТЕМЛЕ» на башкирском языке означает «вкусный», а на чувашском языке «неизвестно какой, какой-то, неизвестно как»;

- в отношении 29 и 30 классов МКТУ существует 331 товарный знак со словом «вкусно», 139 товарных знаков со словом «вкусняшка» и множество регистраций со словом «смак»;

- если принять точку зрения лица, подавшего возражение, то правовая охрана перечисленных товарных знаков должна быть прекращена, поскольку они содержат указание свойств товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309537.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- данные из сети Интернет относительно национального состава России, на 1 л. [11];
- распечатка из Чувашско-русского словаря относительно значения слова «темле», на 1 л. [12];
- распечатка товарных знаков со словесными элементами «вкусно» и производными от этого слова, на 6 л. [13];
- этикетка хлеба заварного «ТЕМЛЕ», 1 шт. [14];
- письмо Учреждения РАН Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН №17144-87 от 19.02.2010, на 1 л. [15];
- письмо ГОУ ВПО «Уфимская государственная академия экономики и сервиса» №261/39-13 от 18.02.2010, на 1 л. [16];
- распечатки фотографий, на 6 л. [17].

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

С учетом даты (28.12.2004) приоритета товарного знака по свидетельству №309537 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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 способности или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Товарный знак по свидетельству №309537 представляет собой словесное обозначение «ТЕМЛЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 6 Закона в связи с тем, что слово «ТЕМЛЕ» носит хвалебный характер и не обладает различительной способностью по отношению к товарам и услугам, присутствующим в перечне товарного знака.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ТЕМЛЕ» не является лексической единицей ни русского, ни башкирского языков. Что касается слова со значением «вкусный, лакомый, аппетитный, приятный на вкус», то оно имеет в башкирском языке иное графическое исполнение, а именно «ТЭМЛЕ» [1], [15], [16]. Кроме того, правообладателем представлены сведения [12] о наличии в чувашском языке слова «темле», означающего «неизвестно какой».

Таким образом, наличие товарного знака «ТЕМЛЕ» по свидетельству №309537 не препятствует хозяйствующим субъектам Республики Башкортостан использовать в гражданском обороте лексическую единицу башкирского языка «ТЭМЛЕ» в качестве хвалебной характеристики при описании товаров/услуг.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам считает необоснованным довод возражения об отнесении словесного элемента «ТЕМЛЕ» к категории описательных обозначений в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

Довод возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности признан коллегией Платы по патентным спорам неубедительным в силу фантазийности словесного обозначения «ТЕМЛЕ», а также в связи с тем, что документы, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют прийти к выводу о том, что до даты (28.12.2004) подачи заявки №2004730326/50 словесное обозначение «ТЕМЛЕ» использовалось в качестве описательного элемента различными организациями в отношении товаров/услуг, однородных товарам/услугам 29, 30, 43 классов МКТУ, указанным в регистрация №309537.

Так, обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, используется для названия сети магазинов лишь ОАО «Продтовары» [7], то есть лицом, подавшим возражение. Вывески других магазинов и кафе [5] включают отличные от оспариваемого товарного знака обозначения, а именно, «ТЭМЛЕ» и «ТЭМЛЕКЭС». Существование на башкирском телевидении телепередачи «ТЕМЛЕ» [6] не имеет отношения к исследуемому вопросу, поскольку такой вид деятельности не соотносится с перечнем товаров/услуг товарного знака по свидетельству №309537. Остальные документы демонстрируют интенсивное использование товарного знака «ТЕМЛЕ» его правообладателем для индивидуализации хлебобулочной продукции.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309537.