

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 20.10.2011, поданное ООО «ПРОДО Финанс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708073, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010708073 с приоритетом от 17.03.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено словесное обозначение «ДОРОЖНАЯ», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.07.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708073 в отношении части товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 32, 34 классов МКТУ и части товаров/услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 и пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 170723, 385852 «ДОРОЖНАЯ», № 150315 «ДОРОЖНЫЙ», № 402889, 402890 «ДОРОЖНОЕ», № 296493 «ДОРОГА», ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг 30, 32, 34 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2010708073.

Обозначение «ДОРОЖНАЯ» использовалось до 1989 года различными производителями мясопродуктов (обозначение «ДОРОЖНАЯ» применялось в отношении колбасы сырокопченой согласно ТУ 49 890). В настоящее время ТУ производства колбасы «ДОРОЖНАЯ» были изменены, при этом существует большое число независимых производителей колбасы «ДОРОЖНАЯ», например: Мясокомбинат «Сызрань», Мясокомбинат «Зигитякский», Мясоперерабатывающее предприятие ООО «ГРИГ ЧЕРНОБЕЛЬСКОГО», Мясокомбинат «Диком» (см. [http://yandex.ru/ДОРОЖНАЯ колбаса](http://yandex.ru/ДОРОЖНАЯ%20колбаса)). Таким образом, в отношении указанных товаров, относящихся к 29 классу МКТУ заявленное словесное обозначение не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать конкретного производителя.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 20.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет изначальную различительную способность. Использование обозначения другими производителями товаров 29 класса МКТУ не является достаточным условием утраты различительной способности;

- заявитель считает, что экспертизой доказательно не обосновано использование заявленного обозначения на товарах многими производителями на дату подачи заявки;

- экспертизой утверждается, что заявленное обозначение используется в отношении колбасы, но не устанавливаются факты использования обозначения «ДОРОЖНАЯ» в отношении прочих товаров, входящих в заявленный перечень;

- заявитель согласен с решением Роспатента в отношении товаров 30, 32, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (17.03.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ДОРОЖНАЯ» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «ДОРОЖНЫЙ» по свидетельству № 150315 является словесным и выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского


алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «ДОРОЖНЫЙ» по свидетельству № 236163 является словесным и выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «ДОРОЖНАЯ» по свидетельству № 170723 является словесным и выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «ДОРОЖНАЯ/ДОРΟJNAYА» по свидетельству № 385852 является комбинированным и представляет собой сочетание двух словесных элементов «ДОРОЖНАЯ» и «ДОРΟJNAYА», выполненных буквами русского и латинского алфавитов в две строки черного цвета, и прямой линии, расположенной под ними [5].



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 402889 является комбинированным, в его состав входят словесный элемент «ДОРОЖНОЕ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, буквосочетание «FM» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также словесный элемент «РАДИО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак исполнен в красном, охре, черном и белом цвете. К неохраняемым элементам знака относятся «FM» и «РАДИО». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [6].

Противопоставленный товарный знак «**ДОРОЖНОЕ РАДИО**» по свидетельству № 402890 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета в одну строку. К неохраняемым элементам знака относится «РАДИО». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [7].

Противопоставленный товарный знак «ДОРОГА» по свидетельству № 296493 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ [8].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 28.07.2011 в части предоставления правовой охраны товарам/услугам 30 и 35 классов МКТУ (скорректировал перечень заявленных товаров и услуг, сохранив только те, в отношении которых была предоставлена правовая охрана в оспариваемом решении). Таким образом, отсутствует необходимость в проведении анализа заявленного обозначения [1] на тождество и сходство с противопоставленными товарными знаками [2-8].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ показал следующее.

«ДОРОЖНАЯ» - это прилагательное, образованное от слова «дорога». Обозначение является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ, в силу чего само по себе не может указывать на товары и их производителя.

Вместе с тем, отсутствие у элементов обозначения и всего обозначения в целом различительной способности в отношении определенных товаров или услуг может быть обусловлено продолжительным использованием обозначения различными производителями.

Так, согласно Техническим условиям (ТУ 49 890), которые на сегодняшний день изменились на ТУ 9213-006-18462617-04, и «справочнику технолога колбасного производства» (И.А.Рогов, А.Г.Забашта, Б.Е. Гутник и др., Москва. Изд. «Колос», 1993 года) наименование «ДОРОЖНАЯ» еще до 1989 года использовалось в отношении колбасы, сырокопченой полусухой высшего сорта.

Из материалов из сети Интернет следует, что на рынке мясной продукции присутствует большое число независимых производителей колбасы «Дорожная», например такие как Мясоперерабатывающее предприятие ООО «ГРИГ Чернобельского», ООО «Мясокомбинат Зягитякский», ОАО «Торговый Дом Мясо», ЗАО «Аграрная Группа МП», ООО «Красная Поляна» и др. (см. <http://www.mk-zigityak.ru/smoke>, <http://grigdv.ru/index.php?id=115>, [http://www.tdmeat.ru/kolbasa\\_dorozhnaya](http://www.tdmeat.ru/kolbasa_dorozhnaya), [http://radugavkusa.ru/shop/UID\\_1736.html](http://radugavkusa.ru/shop/UID_1736.html), [http://www.0-79.ru/find/web.dll/itemgoods?id\\_service=20&id\\_city=32000&id\\_firm=5369&id\\_price=55398824](http://www.0-79.ru/find/web.dll/itemgoods?id_service=20&id_city=32000&id_firm=5369&id_price=55398824)).

При этом колбаса под названием «Дорожная» представлена к продаже в различных регионах страны, таких как Брянская область, Ростовская область, Тюменская область,

Республика Марий Эл, Санкт-Петербург, Москва и др.  
(см. [http://www.vkusnashki.ru/meat\\_product/990](http://www.vkusnashki.ru/meat_product/990)).

Также в сети Интернет на страницах, посвященных здоровому рациону проходят обсуждения информации о химическом составе и пищевой ценности продукта – колбаса «Дорожная» (см. [http://health-diet.ru/base\\_of\\_food/sostav/540.php](http://health-diet.ru/base_of_food/sostav/540.php), <http://intelmeal.ru/nutrition/foodinfo-sausage-kielbasa-raw-smoked-travel-ru.php>).

Таким образом, различные информационные порталы свидетельствуют о том, что колбаса под названием «ДОРОЖНАЯ» выпускалась многими производителями до даты приоритета (17.03.2010). В силу чего заявленное обозначение утратило способность индивидуализировать товары одного производителя, то есть потеряло различительную способность в отношении товара – «колбаса», а также в отношении колбасных изделий, представленных в перечне заявки, а именно: изделия колбасные; изделия из мяса птицы; колбаса кровяная; колбасы вареные; колбасы вареные из мяса птицы; колбасы фаршированные; колбасы полукопченые; колбасы сыровяленые; колбасы ливерные; колбасы сырокопченые; мясо и изделия из мяса; деликатесы из мяса, в том числе карбонад; продукты мясной переработки; паштеты, в том числе мясные, мясосодержащие; сосиски; сосиски куриные; сосиски в сухарях; сардельки мясные; сардельки из мяса птицы.

Заявитель не представил каких-либо материалов, опровергающих вышеуказанные доводы или же подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем или воспринимается как обозначение выпускаемой только им продукции (товара - колбаса).

Что касается вопроса допустимости со стороны экспертизы ссылаться на информацию, содержащуюся в Интернет-ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы рассматриваются данные сети Интернет, поскольку она активно используется, в том числе как средство информации и рекламы. В силу изложенного утверждение заявителя о том, что связь обозначения «ДОРОЖНАЯ» с другими лицами не может подтверждаться сведениями из сети Интернет, ошибочно.

Необходимо отметить, что информации, свидетельствующей о потере различительной способности в отношении остальных заявленных товаров 29 класса МКТУ, таких как полуфабрикаты, субпродукты, жиры животные, чипсы из мяса, смеси жировые для бутербродов и др. коллегией Палаты по патентным спорам не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 17.03.2011, изменить решение Роспатента от 28.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010708073.**