

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.01.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Система БИТ-2000», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289050, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.05.2005 за №289050 по заявке №2003714869/50 с приоритетом от 01.08.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юниверфуд», г. Екатеринбург (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 01.08.2013.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Блинофф», выполненного оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавной буквы «Б» и изобразительного элемента в виде стилизованной под блин с неровными краями буквы «о».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.01.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №289050 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины», услуг 35 класса МКТУ «услуги по продаже блинов», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», указывает на вид товаров, поскольку включает в свой состав словесный элемент «Блин» и натуралистическое изображение блина, в связи с чем, знак в целом не обладает различительной способностью;

- слово «блин» широко используется различными производителями в организациях общественного питания;

- правообладатель товарного знака не представлял доказательств приобретения различительной способности словом «блин» в результате его использования;

- в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, не связанных с изготовлением или продажей блинов, оспариваемый товарный знак является ложным, способным ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №289050 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копию уведомления по заявке №2011727563/50 на регистрацию товарного знака «БЛИНКОFF» [1];

- материалы из сети Интернет о деятельности компании лица, подавшего возражение [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.01.2012, и ознакомившись с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак является единым и неделимым словом «Блинофф» (корень слова – блин, суффикс – офф);

- оспариваемый товарный знак в силу вымышленного характера и характерного графического исполнения обладает различительной способностью и в нем отсутствуют словесные или графические элементы, которые бы прямо указывали на вид товаров или услуг;

- факт подачи данного возражения направлен на легализацию противоправных действий, имеющих явные признаки недобросовестной конкуренции;

- правообладатель оспариваемого товарного знака начал интенсивное его использование в 2003 году и на дату подачи возражения им открыто 26 заведений (рестораны и кафе быстрого обслуживания, блинные») в 14 крупных городах России;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №289050 активно рекламируется в сети Интернет, буклетах, на штендерах в торговых центрах, на страницах всероссийских и региональных печатных изданий;

- лицо, подавшее возражение, через принадлежащие ему фирмы, созданные в 2010 году, начал открывать такие же заведения со сходным до степени смешения обозначением «Блинкоff», в тех же самых местах, известных потребителям сети «Блинофф», тем самым вводя потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ;

- в настоящее время в судебных органах рассматриваются иски от правообладателя по фактам нарушения указанными лицами прав на оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289050.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта Яндекс результатов поиска по ключевому слову «Блинофф» [3];

- распечатка данных ООО «Юниверфуд» по сетям кафе «Блинофф» [4];

- копия договора №21Р от 30.09.2003 на размещение рекламы [5];

- копия договора подряда №71/П от 26.09.2003 на выполнение сантехнических работ в кафе «Блинофф» [6];

- копии договоров б/н от 19.07.2004, №5 от 28.12.2004 на выполнение проектных работ по дизайну интерьера [7];

- копия договора №933/12-04 от 01.12.2004 на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий в кафе «Блинофф» [8];

- копия договора подряда №22/12-3 от 22.12.2006 на изготовление и монтаж деталей, предметов интерьера и монтаж оборудования [9];
- копия договора №0111/06 от 01.11.2006 на создание произведения для ООО «Юниверфуд», а именно рекламного образца кошки [10];
- копия договора №241106/02 от 24.11.2006 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в кафе «Блинофф» [11];
- копия договора №0901 от 01.09.2006 на монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования [12];
- копия договора №18п от 08.08.2006 на выполнение рабочего проекта на предприятии быстрого обслуживания «Блинофф» [13];
- копии обложек журналов «Ваш бизнес. Магазин ресторан отель» №1-2 за январь-февраль 2010 года, «Ресторанные ведомости» №11 за ноябрь 2007 года, «Выбирай» №4 за 15-29 февраля 2008 года, за 15-31 октября 2011 года [14];
- копия диплома 2006 года от Администрации города Тюмени [15];
- копии рекламных листовок [16];
- копия афиши мероприятия 01.03.2009 года «Широкая масленица» [17];
- копии рекламных буклетов [18];
- копия диплома победителю конкурса «Лучший блин» от 20.08.2005 [19];
- копия диплома, выданного кафе «Блинофф» как лучшему арендатору МЕГИ г. Казань [20];
- фотография штендера с рекламой «Блинофф» [21].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (01.08.2003) приоритета товарного знака по свидетельству №289050 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, а также на место производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п..

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289050 в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства, поскольку оно оказывает услуги в области ресторанного бизнеса, им была подана заявка № 2011727563/50 на регистрацию сходного товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №289050 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Блинофф», выполненного оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавной буквы «Б» и изобразительного элемента в виде стилизованной под блин с неровными краями буквы «О».

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Лицо, подавшее возражение считает, что обозначение «Блинофф» является указанием на вид товара «блин».

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Оспариваемое обозначение выполнено в слитном написании, поэтому не очевидно его деление на две части («Блин» и «офф»). В таком случае обозначение «Блинофф» может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой вымышленное слово, не имеющее конкретного лексического значения. Графическое решение контура буквы «О» в виде неровных краев блина, ассоциируется с блинами, однако не указывает прямо на вид/назначение товаров/услуг.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, и, следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товаров и услуг.

В силу изложенного также отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, являющиеся ложными в отношении других заявленных товаров и услуг и его регистрация на имя правообладателя противоречит общественным интересам.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены представленные правообладателем оспариваемого товарного знака документы и материалы » [3 - 21], которые позволяют утверждать, что сеть кафе «Блинофф» широко известна российскому потребителю, рекламируется в средствах массовой информации. Так, из представленных документов [4, 6] следует, что первое кафе, под обозначением «Блинофф» открылось в 2003 году, а в настоящее время функционируют 26 заведений (рестораны, кафе быстрого обслуживания, блинные) «Блинофф» в четырнадцати крупных городах России. Указанное, позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №289050 в силу длительности и интенсивности его использования обладает различительной способностью в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289050.