

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 10.12.2013, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700509, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700509 подано 12.01.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия, лапша».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОМАШНЯЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 12.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДОМАШНЯЯ», согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, имеет значение - относящееся к дому; производимое на дому, т.е.

характеризует заявленные товары 30 класса МКТУ, указывая на их свойства, в связи с чем относится к неохраняемым элементам.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, 4-е издание, Москва, «Русский язык, Полиграфресурсы», 1999, с.425.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Домашнее Domashnee» по свидетельству №464902, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании сходства их словесных элементов.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)», данное экспертизой, не точно отражает значение этого слова, раскрытое в словаре, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы;

- словосочетание «относящееся к дому» никоим образом не характеризует товары, относящиеся к 29 и 30 классам МКТУ, а словосочетание «приготовленные у себя дома, в своем хозяйстве, а не покупные» указывает, что данные товары изготовлены самими, а не куплены в магазине, поскольку продукты питания, приобретаемые в магазине, потребители не называют домашними;

- слово «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении продуктов питания, предлагаемых к продаже, потребителями может восприниматься как изготовленное *как* дома, без использования усилителей вкуса и иных искусственных или химических добавок, иных добавок, которые не используются при приготовлении пищи в домашних условиях (соя, целлюлоза и т.п.), т.е. является ложным, но не правдоподобным и воспринимается потребителем через ассоциации;

- охраноспособность и возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ подтверждает практика регистрации товарных знаков с этими словесными элементами, в частности «Домашний» по свидетельству №481936 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «ДОМАШНИЙ» по свидетельству №322865 в отношении товаров 29 класса МКТУ, «ДОМАШНЯЯ» по свидетельству №323454 в отношении товаров 29 класса МКТУ, «Домашнее» по свидетельству №288535 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, при этом все указанные товары можно изготовить дома;

- товарный знак по свидетельству №464902 «Домашнее Domashnee» не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как его правообладатель предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «ДОМАШНЯЯ» на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия, лапша»;

- заявитель полагает, что при решении вопроса об охраноспособности слова «ДОМАШНЯЯ» следует учитывать существующую практику регистрации товарных знаков, а также судебную практику, а решения о регистрации или отказе в регистрации товарных знаков должны приниматься на основе объективной оценки всех доводов.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия, лапша».

На заседании, состоявшемся 12.03.2014, заявитель дополнительно представил «Отчет по результатам опроса потребителей по обозначению «ДОМАШНИЕ» на продуктах питания по заказу ООО «Промбизнесгрупп», проведенный в г. Уфе с 21.02.2014 по 02.03.2014.

На этом же заседании коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 12.09.2013, а

именно: заявителю была предоставлена дополнительная информация из общедоступных источников (сети Интернет) о том, что обозначение «ДОМАШНЯЯ» в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ потеряло свою различительную способность, ввиду того, что широко используется различными российскими производителями для маркировки однородной продукции.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений.

На доводы коллегии об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, представитель заявителя никаких дополнительных аргументов не привел. Из его устного выступления следовало, что он не располагает сведениями о том, что заявленные товары 30 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, производились заявителем когда - либо ранее или в настоящее время.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на способ их производства или сбыта.

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

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

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

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой слово «ДОМАШНЯЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы приведено определение прилагательного «домашний» как относящийся к дому, семье, частному быту, в силу чего в целом заявленное обозначение однозначно в сознании потребителя воспринимается как характеристика товаров, например, как изготовленных по домашним рецептам, следовательно довод заявителя о фантазийном характере этого слова в отношении заявленных товаров 30 класса (макаронные изделия, лапша) МКТУ нельзя признать убедительным.

Общедоступные источники информации (сайты Интернет) содержат подробные сведения о рецептах изготовления домашней лапши, а также предложения различных предприятий к продаже товара «лапша домашняя» (http://tm-vnuk.ru/catalog/lapsha_domashnyaya, http://otzovik.com/review_832256.html, <http://www.natur-product.ru/katalog/katalog-produktov/makaronnye-izdelija/lapsha> , <http://irecommend.ru/content/domashnyaya-lapsha-dlya-supov>).

В отношении таких товаров 30 класса МКТУ как макаронные изделия, лапша, заявленное обозначение «ДОМАШНЯЯ» не обладает различительной способностью и не может выполнять функцию товарного знака для его производителей, поскольку широко используется различными производителями для маркировки своей продукции.

Кроме того, предоставление исключительного права заявителю на обозначение «ДОМАШНЯЯ» будет ущемлять интересы других производителей, поскольку Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, в которых

словесный элемент «домашний», «домашнее» или «домашняя» является неохраняемым (см. свидетельства №№ 417146, 475766, 293135).

Ссылка заявителя на товарные знаки со словесными элементами «домашний», «домашнее», «домашняя», включенными в объем правовой охраны, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства охраноспособности словесного элемента «ДОМАШНЯЯ», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого заявленного обозначения, а также документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров.

Документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя в результате длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров, заявителем представлено не было, более того, поскольку заявитель никогда не занимался выпуском заявленных товаров под обозначением «ДОМАШНЯЯ», таких документов он представить не может.

В отношении представленного «Отчета по результатам опроса потребителей по обозначению «ДОМАШНИЕ» на продуктах питания по заказу ООО «Промбизнесгрупп» коллегия отмечает, что его результаты не могут опровергнуть вышеизложенные мотивы для отказа в регистрации товарного знака, поскольку данный опрос нельзя признать репрезентативным, ввиду его несоответствия рекомендациям по проведению опроса потребителей, согласно которым опрос должен отвечать целям объективности и осуществляться организацией, специализирующейся в области проведения социологических исследований.

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению также мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2012700509 был указан сходный до степени смешения товарный знак

«Домашнее/Domashnee» по свидетельству №464902, ранее зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, однако предоставленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака снимает данное препятствие.

Резюмируя изложенное, следует признать обоснованным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012700509 по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2013, изменить решение Роспатента от 12.09.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700509 с учетом дополнительных обстоятельств.