

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544780, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БиГрупп», город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Чикенсы

Регистрация товарного знака « **Чикенсы** » с приоритетом от 26.07.2013 по заявке № 2013725568 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) : 02.06.2015 за № 544780. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества "Мясная галерея", город Владимир (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 544780 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- слово «ЧИКЕНСЫ» вошло во всеобщее употребление непосредственно после появления Chicken McNuggets (блюда сети быстрого питания McDonalds), которые были созданы и запущены в продажу в 80-х годах 20 века; то есть слово «Чикенсы» имело и имеет по настоящий момент общеупотребительный характер и широко применяется в современном русском языке и прочно ассоциируется с популярным кулинарным блюдом из курицы;

- словесное обозначение «Чикенсы» встречается на сайтах: <http://www.vashi-resepty.ru/supy-i-bulony/4617-chikensy.html>;

<http://www.chef.com.ua/recepty/meat/chikensy-3540.html>;

<http://www.stranamam.ru/post/820821/>; <http://www.time-cook.ru/cook/chikensi-kurinie-retsept/>; где приводится рецепт приготовления указанного блюда;

- наименование блюда также широко используется в меню ресторанов и кафе: <https://krasnoiarisk.leverans.ru/dostavka/gotovie-bluida/kannam-chiken/goriachie-bliuda/chikensy/>;

- <https://vezuzakaz.ru/company/wow-chiken/chikensi?page=1&id=3493022>, - <https://pir17.ru/>;

- таким образом, словесный элемент «ЧИКЕНСЫ» используют в качестве видового наименования товара как профессиональные участники рынка (продавцы, рестораны, кафе), так и потребители (о чем свидетельствует размещение рецептов этого блюда в сети Интернет);

- ООО «БиГрупп», осуществляя деятельность в сфере общественного питания, 15.04.2019 г. включила в свое меню данное блюдо, поименовав его «Куриные Чикенцы»; ЗАО «Мясная галерея» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о взыскании с ООО «БиГрупп» компенсации за неправомерное использование товарного знака «Чикенсы» в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; таким образом, предоставление правовой охраны товарному

знаку «Чикенсы» препятствует ведению коммерческой деятельности других участников рынка.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544780 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Выписка из реестра на товарный знак по свидетельствам 544780;
- (2) Определение арбитражного суда Владимирской области ;
- (3) Определение о привлечении к делу в качестве соответчика;
- (4) Определение об отложении;
- (5) Заключение эксперта лингвистической экспертизы по объекту «слово Чикенсы» со скан-копиями интернет страниц в подтверждение приведенных доводов.

На заседании коллегии 05.02.2020 правообладатель товарного знака по свидетельству № 544780 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- факт присутствия в интернете рецептов, по которым пользователи в домашних условиях воспроизводят рецепт блюда из ресторана не свидетельствует о потере индивидуализирующей способности слова «Чикенсы»; например, несмотря на наличие зарегистрированных товарных знаков «РАФФАЭЛЛО» свидетельству № 395732 и «RAFAELLO» по свидетельству № 395733, индивидуализирующих кондитерские изделия (а именно конфеты в кокосовой стружке с цельным миндальным орехом), рецепты их домашнего приготовления также популярны в сети Интернет. В частности: <https://vkuso.ru/recipes/rafaello/>; <https://womanadvice.ru/rafaello-recepty-izumitelnogo-deserta-v-domashnih-usloviyah>; <https://33devici.ru/konfety-rafaehllo-v-domashnikh-usloviyakh-luchshie-recepty.html>;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства использования товарного знака «Чикенсы» в качестве видового наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства либо работниками торговли; не представлено доказательств использования товарного знака «Чикенсы»

на товарах, в документации, сопровождающей товар, в рекламе товара; включения его в словари, энциклопедии, справочники, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д. перечисленными выше способами представлено не было;

- правообладателем товарного знака «Чикенсы» по свидетельству № 544780 ведется работа по прекращению его незаконного использования, а также по привлечению нарушителей к ответственности; в частности, ЗАО «Мясная галерея» заключено соглашение о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака № 544780 от 02.06.2015 года с ООО «Пицца Ресторантс» (ОГРН 1127747188909), владельцем сети заведений общественного питания (ресторанов) «Domino's Pizza», в меню которых присутствовало блюдо под наименованием «Чикенсы»; в рамках претензионной работы ЗАО «Мясная галерея» прекращено незаконное использование товарного знака «Чикенсы» ООО «Каннам Чикен»; в производстве Арбитражного суда Владимирской области находится дело № А11-1082/2019 по исковому заявлению ЗАО «Мясная галерея» к ООО ресторан «Фарфор Владимир» и ООО «БИГРУПП» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Чикенсы» № 544780; на настоящий момент указанные выше лица в добровольном порядке устранили нарушение;

- само по себе обозначение «Чикенсы» («Чикенцы») не указывает на то, что продукция изготовлена из мяса курицы;

- все представленные в материалы дела доказательства характеризуют слово «Чикенсы» на момент подачи возражения, а не на момент регистрации товарного знака.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(6) Копии претензий о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству № 544780; Копия письма ООО «Каннам Чикен» исх. №2-ОП от 30.12.2019 года;

(7) Копии выписок из государственного реестра товарных знаков в отношении

товарных знаков № 83086, №395732, № 395733;

(8) Копия соглашения о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 544780;

(9) Копия страниц интернет-сайтов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; общепринятые наименования,

представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров и т.д.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №544780 обусловлена судебным спором с правообладателем в рамках дела о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №544780 (2-4).

Чикенсы

Оспариваемый товарный знак « **Чикенсы** » является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3.2 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» (утв. Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. № 26) «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным».

Следует также отметить, что для признания того факта, что обозначение «Чикенсы» стало видовым понятием в результате его длительного использования различными производителями, необходимо доказать, что обозначение использовалось в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, вошло в толковые словари, энциклопедии, специальные справочные издания, а также другие общедоступные словарно-справочные источники информации и периодические издания. Указанные сведения в материалах возражения отсутствуют.

Действующий до даты приоритета оспариваемого товарного знака национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54355-2011 «Кулинарные изделия из мяса птицы. Общие технические условия» утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2011 г. N 183-ст не содержит указания на такой вид продукции из мяса птицы как «Чикенсы».

Согласно представленному заключению эксперта лингвистической экспертизы (5) слово «Чикенсы» является неологизмом, образованным от английского существительного множественного числа chickens (куры, цыплята) с добавлением русского окончания множественного числа «ы» и является общеупотребимым. В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, утверждает, что слово «Чикенсы» является указанием на определенный вид товара - изделие из мяса курицы.

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с указанным доводом, поскольку русское слово «Чикенсы» не является прямой транслитерацией английского слова

во множественном числе «chikcens», к данной транслитерации добавлено дополнительное окончание «ы». Следовательно, слово «Чикенсы» является вымышленным и не может напрямую, без ассоциаций и домысливания, указывать на какой-либо определенный вид товара.

Из представленных документов (5), касающихся использования словесного элемента «Чикенсы» другими производителями, невозможно установить дату начала такого использования. Кроме того, представленные правообладателем дополнительные материалы (6, 8) свидетельствуют о добровольном прекращении использования оспариваемого товарного знака другими производителями, в связи с обращением правообладателя. Следовательно, все указанные в возражении интернет-ссылки на сайты кафе и ресторанов, в меню которых присутствовало название блюда «Чикенсы», в настоящий момент такой информации не содержат и поэтому коллегия не может установить длительность использования обозначения «Чикенсы» иными производителями и участниками рынка.

На основании изложенного коллегия отмечает, что представленных материалов (5) недостаточно для признания того факта, что оспариваемый товарный знак утратил до даты его приоритета (26.07.2013) различительную способность ввиду использования различными производителями. При этом коллегия отмечает, что документы по реализации, объемам производства, длительности использования, географии распространения продукции на территории Российской Федерации и т.д. лицом, подавшим возражение, представлены не были. Остальные материалы, в которых упоминаются другие производители, невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия считает довод лица, подавшего возражение, об отнесении оспариваемого товарного знака на дату приоритета (26.07.2013) к обозначениям, не обладающим различительной способностью в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544780.**