

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное ЗАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ», Россия (далее - заявитель) на решение экспертизы от 25.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005710870/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005710870/50 с приоритетом от 11.05.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ПЛАВЛЕННЫЙ СЫР ЯНТАРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение представляет собой этикетку, в верхней части которой изображено поле с пасущимися коровами, домиками, деревьями на фоне голубого неба с легкими облаками и солнцем, нижняя часть этикетки содержит стилизованное изображение «сырных волн». В центре этикетки расположено кольцо, в верхней части которого размещено словесное обозначение «СЫР ЯНТАРЬ», а в нижней части – слово «ПЛАВЛЕННЫЙ». В центре обозначения расположен фирменный знак заявителя и слово «КАРАТ».

Решением экспертизы от 25.09.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002

№166-ФЗ (далее — Закон), и пунктов 2.3.2.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что слово «ЯНТАРЬ» заявленного обозначения является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2005 по делу №124 от 25.07.2005. Слово «СЫР» указывает на вид товара, «ПЛАВЛЕННЫЙ» - на его свойства.

В возражении от 20.12.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в соответствии с разделом 3 п.3.2.1 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, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 №26, обозначение становится видовым названием товара, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговли, при этом в сознании перечисленных категорий возникает устойчивая связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия;
- заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «ЯНТАРЬ», для признания которого видовым обозначением с учетом рекомендаций Роспатента должно однозначно восприниматься как название вида товара, однако толковые

словари, энциклопедии трактуют слово «Янтарь» как «ископаемая смола хвойных деревьев», см., например, Советский энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, изд.4-е, 1988, стр.1585, Большая Советская Энциклопедия, из. 3-е, М., Советская энциклопедия, 1978, том 30, стр.513;

- следовательно, слово «Янтарь» не может быть признано вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- Федеральная антимонопольная служба не наделена компетенцией по проведению экспертизы на предмет соответствия заявленного обозначения требованиям Закона, поэтому выводы, содержащиеся в Решении Краснодарского УФАС, не могут быть положены в основу решения экспертизы по заявке №2005710870/50.

Указанные доводы, по мнению заявителя, позволяют сделать вывод о неправомерности решения экспертизы от 25.09.2007. В связи с этим заявителем выражена просьба об отмене данного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения был выдвинут дополнительный мотив для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно: отсутствие у заявленного обозначения различительной способности.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.05.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойства.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (см. пункт 2.3.1 Правил). Следует отметить, что указанный в данном пункте перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим.

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 (подпункт (2.3.2.1) пункта 2.3.2 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер) (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4), могут быть включены как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку, в верхней части которой расположено стилизованное изображение поля с пасущимися коровами, домиками, деревьями на фоне голубого неба с легкими облаками и солнцем, нижняя часть этикетки содержит стилизованное изображение «сырных волн». В центре этикетки расположено кольцо, в верхней части которого размещено словесное обозначение «СЫР ЯНТАРЬ», в нижней части – слово «ПЛАВЛЕННЫЙ», а центре обозначения расположен фирменный знак заявителя и слово «КАРАТ», выполненное буквами русского алфавита.

Перечень товаров и услуг заявки №2005710870/50 содержит два класса МКТУ – 29 и 39, однако в процессе проведения экспертизы, а именно: в ответе на уведомление экспертизы заявитель согласился с исключением всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в заявке, и ограничил объем своих притязаний только товарами 29 класса МКТУ: сыры плавленые.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯНТАРЬ» не позволяет индивидуализировать производителя товара 29 класса МКТУ: «сыр плавленый» в силу того, что на дату приоритета заявки №2005710870/50 обозначение «ЯНТАРЬ» потеряло различительную способность из-за широкого использования его различными производителями данного товара.

О длительном использовании обозначения «ЯНТАРЬ» в отношении названия (наименования) одного и того же товара и о вхождении обозначения «ЯНТАРЬ» в широкий обиход и специальную отрасль производства (сыродельную промышленность) в качестве названия самого товара свидетельствуют факты, установленные Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

Согласно сведениям, изложенным в решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2005, указанное обозначение было разработано Всесоюзным научно-исследовательским институтом маслodelьной и сыродельной промышленности (ВНИИМС) и Московским объединением молочных предприятий «Молоко» для определенного продукта, на который Минмясморпромом СССР 10.03.1966г. была утверждена нормативно-техническая документация МРТУ 49/1-66 «Сыр сливочный плавленый «Янтарь», которая в дальнейшем пересматривалась ВНИИМС в 1974, 1989, 1992 и 2003гг.

Сыры плавленые «Янтарь» производились в соответствии с технологией, предусмотренной указанной нормативной документацией, почти всеми предприятиями Советского Союза. О широком использовании обозначения

«Янтарь» различными производителями плавленых сыров также указано в решении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 02.11.2005. При этом следует отметить, что правомерность доводов, изложенных в данном решении, подтверждается постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.10.2006г. по делу №А32-4248/2006-48/158.

Таким образом, использование обозначения «Янтарь» на протяжении многих лет разными государственными предприятиями при производстве плавленых сыров позволило достигнуть широкой известности среди потребителей продукции, выпускаемой под данным обозначением, и одновременно привело к невозможности индивидуализировать производителя плавленых сыров «Янтарь», а именно: отличать товары одних юридических/физических лиц от однородных товаров других юридических/физических лиц.

Все цифры, буквы и слова, кроме слова «КАРАТ», которые входят в заявленное комбинированное обозначение, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 6 и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил, так как не обладают различительной способностью и указывают на вид товара, его количество и свойства.

Поскольку неохранные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, занимают в знаке доминирующее положение, нет оснований для регистрации обозначения по заявке №2005710870/50 в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2007, изменить решение экспертизы от 25.09. 2007 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2005710870/50 по дополнительным основаниям.**