

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 07.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721159, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шатлык», город Самара (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**ТЕМЛЕ**» с приоритетом от 28.12.2004 по заявке № 2004730326 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.06.2006 за № 309537. В отношении указанного товарного знака зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Первый Мясокомбинат», город Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), в связи с чем товарному знаку в отношении

отчужденного перечня товаров был присвоен регистрационный номер свидетельства №721159, о чём произведена запись в Госреестре от 25.07.2019.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 721159 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями от 24 декабря 2002 г. - далее Закон).

Возражение основано на следующих доводах:

- слово «ТЕМЛЕ» в переводе с татарского языка на русский означает «вкусный, вкусное», что подтверждается пояснением переводчика и заключением профессора Института языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова;

- в силу своего семантического значения слово «ТЕМЛЕ» описывает свойства пищевых продуктов, которые составляют предмет правовой охраны оспариваемого товарного знака, обозначая их как «вкусные»;

- обозначение «темле» или «тэмле» используется многими предприятиями не для индивидуализации продукции, а для указания на качественные характеристики товаров - «вкусные»; в обоснование представлены ссылки на интернет-страницы:

<https://halal-duslyk.ru/product/Sosiski-Tjemle-Haljal/index.html>,

<https://market.yandex.ru/product--syzranskii-miasokombinat-sosiski-temle-khalial/553237000/spec>,

https://otkorobki.ru/g/pelmeni_ihlyas_temle_halyal_zamorozhennye1.htm и другие.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ТЕМЛЕ» по свидетельству № 721159 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие дополнительные документы:

- (1) – пояснение переводчика относительно значения слова «ТЕМЛЕ»;
- (2) - ответ профессора Института языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова на запрос относительно семантики слова «ТЕМЛЕ»;

(3) - письма от Открытого акционерного общества «Сызранский мясокомбинат», Общества с ограниченной ответственностью «Ихляс» с сообщениями об использовании слова «ТЕМЛЕ» при маркировке продукции;

(4) - заключение специалистов-лингвистов о значении слова “ТЕМЛЕ”.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему :

- слово “ТЕМЛЕ”, выполненное буквами русского алфавита, согласно словарным источникам информации является фантастичным, в то время как доводы возражения обоснованы значением слова “ТЭМЛЕ”, написанного буквами татарского алфавита;
- материалами возражения не доказано, что обозначение “ТЕМЛЕ” воспринимается рядовым российским потребителем в качестве описательного, характеризующего какие-либо свойства товаров;
- представленные с возражением дополнительные материалы относятся к периоду времени позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- словесным элементам “ТЕМЛЕ”, “ТЭМЛЕ” в составе товарных знаков по свидетельствам №№309537, 449120, по заявке 2018700361 (принято решение о регистрации) Роспатентом предоставляется правовая охрана, в отношении продуктов питания; учитывая, что слово “ТЕМЛЕ” является иноязычным и не вошло в обиход русской речи, необходимо оценивать его в качестве охраноспособного, при этом должен быть соблюден принцип правовой определенности и защиты законных ожиданий,
- лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в подаче возражения, так как его права и законные интересы не могут быть нарушены предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

(5) - распечатки словарных источников;

- (6) - статистика о численности лиц, владеющих татарским языком (данные всероссийской переписи населения 2010 года);
- (7) - распечатки открытых реестров, содержащих информацию о товарных знаках "Темле";
- (8) - релевантная практика Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам;
- (9) - документы, подтверждающие использование товарного знака правообладателем;
- (10) - выписка ЕГРЮЛ в отношении лица подавшего возражение.

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

С учетом даты (28.12.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся документы на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака.

Из представленных материалов следует, что правообладателем инициирован иск о нарушении права на товарный знак по свидетельству № 721159 к лицу, подавшему возражение, в части использования последним обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя. Наличие судебного спора между сторонами обуславливает заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Шатлык» в подаче возражения.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **ТЕМЛЕ** » по свидетельству №721159 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Оспариваемый товарный знак « **ТЕМЛЕ** » по свидетельству №721159 с приоритетом 28.12.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ

«мясо, рыба, птица, дичь, мясные продукты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, яйца, молоко и молочные продукты, масло и жиры пищевые».

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №721159 показал следующее.

В представленных материалах (1, 2, 4) отражены заключения переводчика, профессора-лингвиста и специалиста-лингвиста, содержащие близкие друг другу выводы относительно слова «ТЕМЛЕ». Словесное обозначение «ТЕМЛЕ» на русском языке, написанное кириллицей, и татарское слово «ТӘМЛЕ» имеют значительное графическое, фонетическое и словообразовательное сходство. В толковом словаре татарского языка слово «ТӘМЛЕ» имеет следующие значения: 1) в качестве прилагательного «имеющий определенный вкус», «приятный на вкус», «ароматный», «доставляющий удовольствие», «угодный душе, располагающий»; 2) в качестве наречия «вкусно», «с удовольствием, наслаждаясь» (Толковый словарь татарского языка, том V, 2019, стр.454).

Таким образом, действительно в силу того, что слово «ТЕМЛЕ» является транслитерацией буквами русского алфавита татарского слова «ТӘМЛЕ», оно обладает той же семантикой.

Вместе с тем, коллегия не усматривает основания для признания словесного элемента «ТЕМЛЕ» указывающим на какие-либо свойства продуктов питания по следующим основаниям.

Полисемичность слова «ТӘМЛЕ» свидетельствует о невозможности однозначного перевода этого слова. Так, в частности, значения «доставляющий удовольствие», «угодный душе, располагающий», «с удовольствием, наслаждаясь» слова «ТӘМЛЕ» являются семантически нейтральными относительно продуктов питания 29 класса МКТУ, чаще используются в непродовольственной сфере.

Представленные письма (3) от производителей продуктов питания об использовании ими при маркировке товаров слова «ТЕМЛЕ» носят декларативный характер, указанные в них даты начала использования обозначения позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, фактический выпуск товаров не

подтвержден товарными накладными или счетами-фактурами, образцы этикеток не представлены.

Что касается Интернет-ссылок приведенных в возражении, относительно использования слова «ТЕМЛЕ» различными производителями при маркировке товаров 29 класса МКТУ, коллегия установила (используя сайт «web.archive.org»), что размещение информации на этих сайтах датировано позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, использование слова «ТЕМЛЕ» в отношении товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными производителями не доказано материалами возражения.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается в качестве фантазийного названия товаров 29 класса МКТУ, то есть не характеризующим эти товары.

В этой связи, с учетом представленных документов, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №721159.