

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Чебаркульская птица», (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731467, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015731467, поданной 01.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в белом, светло-желтом, желтом, светло-зеленом, зеленом, красном, сером, темно-сером цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения птицы, расположенной на фоне стилизованных

изображений листика и солнца. Под изображением птицы расположены элементы «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» и «ОСНОВАНА В 1972».

Роспатентом 13.06.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731467 в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир костный пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; порошок яичный; птица домашняя неживая; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; экстракты мясные; яйца» и всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ПТИЦА» (птица, - животное из класса позвоночных с телом, покрытым пухом и перьями, обладающее клювом, двумя конечностями и крыльями, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>). С учетом семантического значения данного словесного элемента и наличия изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы заявленное обозначение для части заявленных товаров 29 класса МКТУ «жир свиной пищевой; свинина; солонина» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения элементы «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» и «ОСНОВАНА В 1972» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также экспертиза отметила, что материалы, представленные заявителем, не являются достаточными для признания словесного элемента «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» охраняемым элементом.

В Роспатент 29.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- на этапе экспертизы заявленного обозначения и к поданному возражению заявителем были представлены материалы, которые, по его мнению, показывают длительность использования им обозначения «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА», территорию и объемы реализации продукции, маркированной обозначением «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА», сведения о затратах на рекламу, сведения о публикациях в СМИ и в сети Интернет о товарах, маркированных обозначением «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА», сведения о наградах заявителя и выпускаемой продукции, а также результаты отчета по исследованию «Известности ТМ «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» в Челябинской и Курганской областях»;

- заявитель также отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки:



по свидетельству №325325 с приоритетом от 10.01.2006 и



по свидетельству №482916 с приоритетом от 01.08.2011 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- таким образом, заявитель полагает, что обозначение «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» «...отошло от своего первого смыслового значения «птица из Чебаркуля» и воспринимается потребителем как обозначение продукции, выпускаемой заявителем, и связано с фирменным наименованием заявителя...» и, следовательно, приобрело различительную способность и может быть включено в товарный знак в качестве охраняемого элемента.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015731467 без исключения из правовой охраны словесного элемента «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные к возражению и на этапе экспертизы:

1. Копии страниц из энциклопедии «Челябинская область»;
2. DVD диск;
3. Распечатка с сайта Федеральной налоговой службы;

4. Распечатки с сайта РБК сведений о рейтингах самым популярных франшиз 2016 года;
5. Сканы страниц с сайта Федерал Пресс и chelindustry;
6. Информационное письмо о проведении btl-мероприятий в Республике Татарстан в период с 27.11.2014 по 05.12.2014 и платежные поручения к нему;
7. Информационное письмо о размещении рекламных материалов на территории Курганской области в период с 17.04.2014 по 27.06.2014 и платежные поручения к нему;
8. Информационное письмо Медиахолдинга Урал-ТВ о размещении рекламных роликов на телеканалах;
9. Информационное письмо о создании сайта chpt.ru;
10. Сведения по отгрузке продукции за 2013-2015 гг.;
11. Свидетельство о регистрации СМИ (газета «Все вместе. Чебаркульская птица»);
12. Распечатки страниц газеты «Все вместе. Чебаркульская птица»;
12. Справка о расходах на рекламу;
13. Отчет по исследованию «Известность ТМ «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» в Челябинской и Курганской областях», подготовленный ИП Ившиным Д.В., и приложение к нему;
14. Сведения «Рекламная активность за 1 полугодие 2015 года»;
15. Договор об оказании услуг по регистрации товарного знака;
16. Отчет по отгрузке и возврате продукции за период с 01.01.2015 по 30.06.2015;
17. Выборка договоров поставки за 2012 -2017гг.;
18. Товарные накладные за 2012-2016гг.;
19. Публикации в СМИ о заявителе и выпускаемой продукции.
20. Распечатки с сайта заявителя chpt.ru.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (01.10.2015) поступления заявки №2015731467 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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, способ их производства или сбыта.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения птицы, расположенной на фоне стилизованных изображений листика и солнца. Под изображением птицы расположены элементы «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» и «ОСНОВАНА В 1972».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. сайты <https://dic.academic.ru/> и <https://ru.wikipedia.org/>) значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- ПТИЦА – животное из класса позвоночных с телом, покрытым пухом и перьями, обладающее клювом, двумя конечностями и крыльями;
- ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ - прилагательное, образованное от названия г.Чебаркуль (Чебаркуль – город в /Челябинской области России);
- основана в 1972 - дата создания чего-либо.

С учетом семантики обозначение «ОСНОВАНА В 1972» указывает на дату основания предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный довод заявителем не оспаривается).

С учетом семантики слова «ПТИЦА» и наличия изобразительного элемента в виде стилизованного изображение птицы заявленное обозначение для части заявленных товаров 29 класса МКТУ «жир свиной пищевой; свинина; солонина» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса (данный довод также заявителем не оспаривается).

Словесный элемент «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» с учетом семантики (птица, произведенная в г.Чебаркуль) в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир костный пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; порошок яичный; птица домашняя неживая; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; экстракты мясные; яйца» и всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки является описательным, указывает на вид, состав и место производства товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом в составе товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета рассматриваемого знака.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены, содержащиеся в соответствующих документах сведения: о длительности и интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения (пункт 35 Правил).

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Договоры поставки и товарные накладные [17, 18] не содержат указания на то, что производимая продукция была маркирована именно заявленным обозначением. При

этом следует отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака



по свидетельству №325325 с приоритетом от 10.01.2006, который использовался заявителем в 2014 году согласно представленному видеоролику, расположенному на сайте https://www.youtube.com/watch?v=70E_zAMPKtE от 09.10.2014.

Кроме того, распечатки страниц из энциклопедии «Челябинская область» [1], содержат только изобразительное обозначение (квадратная рамка, внутри которой расположено стилизованное изображение головы птицы), т.е. значительно отличающееся от заявленного обозначения.

Коллегия также обращает внимание, что в товарных накладных [18] в графе наименование товара указаны другие обозначения (например, ветчина «ДЕРЕВЕНСКАЯ», колбаса «БУТЕРБРОДНАЯ», «СЛАВЯНОЧКА», «СУДАРУШКА» и др.).

В связи с чем не представляется возможным установить каким конкретно обозначением была маркирована продукция до даты подачи заявки.

По этой же причине не могут служить подтверждением сведения об объемах реализуемой продукции [10], сведения о расходах на рекламу [12], сведения о наградах, полученных заявителем, информационные письма [6, 7], в которых также отсутствует указание на заявленное обозначение.

Материалы [14] показывают, что реклама продукции осуществлялась в первом полугодии 2015 года, видеоролики продукции на телеканалах и радиостанциях [8] размещались в период с 26.08.2015 по 29.10.2015 и с 16.02.2015 по 10.11.2015; сведения об отгрузке и возврате товаров [16] относятся к периоду январь-июнь 2015 года, т.е. указанные действия осуществлялись незадолго до даты (01.10.2015) подачи заявки. Вследствие чего нет оснований полагать, что за это непродолжительное время заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Распечатки с сайта заявителя [20], на которых присутствует продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, датированы датой их

распечатки (март 2017 года), т.е. после даты подачи заявки. При этом согласно письму [9] первая версия сайта была размещена в 2009 году, а обновленный сайт размещен в сети Интернет в 2015 году. Однако в указанном письме отсутствует указание на то, какое обозначение использовалось на сайте до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Что касается наличия зарегистрированного СМИ на имя заявителя [11], то следует отметить следующее. Тираж газеты составляет 3000 экземпляров и согласно доводам заявителя она распространялась только среди сотрудников предприятия и выкладывалась в магазинах собственной розничной сети. При этом представленные распечатки газеты [11], в которых продукция, маркированная заявленным обозначением, датированы датами 10.10.2014, 26.11.2014, 23.12.2014, 27.02.2015, 24.09.2015, т.е. также незадолго до даты подачи заявки.

В распечатках из сети Интернет (сайт «ВКонтакте») опубликована информация дату «сентябрь 2015 года», т.е. незадолго до даты подачи заявки, другие сведения из сети Интернет содержат сведения, датированные 2016 годом [6], т.е. после даты подачи заявки.

Сведения о наградах, полученных заявителем, касаются наград самого предприятия (диплом победителя, сертификат «Знак качества» «Лучшая птицефабрика» ООО «Чебаркульская птица»), либо товаров, без указания заявленного обозначения.

Относительно представленного Отчета по исследованию [2] следует отметить следующее. Исследование проведено среди незначительного количества респондентов (800 человек) и на территории двух областей (Челябинской и Курганской), тем самым не может являться мнением широкого круга потребителей, проживающих по всей территории Российской Федерации. Кроме того, отчет подготовлен на дату 17.07.2015 и не содержит ретроспективных данных. Вследствие чего нет оснований полагать, что задолго до даты подачи заявки заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Резюмируя вышеизложенное нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 12.10.2017 заявителем было представлено особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность, поскольку ООО «Чебаркульская птица» начало его использоваться с 2004 года с даты создания ООО «Чебаркульская птица»;

- заявитель представил документы, доказывающие приобретенную различительную способность именно словесного элемента «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА». В то время как, по мнению заявителя, коллегия ошибочно оценивала документы на предмет приобретения различительной способности заявленного обозначения в целом;

- коллегия не оценила наличие зарегистрированного на имя заявителя товарного знака по свидетельству №482916, по которому заключены договоры коммерческой концессии, которые, по мнению заявителя, заключаются на использование тех товарных знаков, которые подтвердили свою известность в течение длительного времени.

В отношении первого довода коллегия отмечает, что анализ материалов, (проведенный выше) показал, что представленные материалы не содержат документов, подтверждающих использования заявленного обозначения, начиная с 2004 года.

Что касается второго довода, то в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 35 Правил, для подтверждения приобретения обозначением различительной способности заявителем представляются документы и сведения о товарах, сопровождаемых именно заявленным обозначением.



В отношении товарного знака по свидетельству №482916 следует отметить, что в товарном знаке словесный элемент «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» является неохраняемым элементом, правовая охрана товарному знаку предоставлена только в отношении товаров 29 класса МКТУ. Договоры о предоставлении права пользования товарным знаком по свидетельству №482916 заключены в 2016 году и в больше части на территории Челябинской области, т.е. после даты подачи заявки №2015731467. Указанное не может повлиять на выводы коллегии (указанные выше)

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 13.06.2017.