

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, рассмотрела возражение от 16.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «КОНТИ – РУС», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298165, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2004710447 с приоритетом от 13.05.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2005 за №298165 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Славянка плюс», Белгородская обл., г. Старый Оскол (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "СЕЗАМ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно Большому толковому словарю русского языка С.А. Кузнецова, слово пришло к нам из восточных сказок, Сезам - заклинание в арабской сказке, силой которого раскрывалась тайная сокровищница.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: "конфеты шоколадные, шоколад".

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298165 ввиду его несоответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1

статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил 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 за № 4322 (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является обозначением, характеризующим товар, прямо указывающим на его вид, состав сырья, поскольку Сезам или Кунжут – растение из рода Сезам (*Sesamum indicum*), масличная культура, семена которой используются в кулинарии и в производстве кондитерских изделий;

- словесный товарный знак «СЕЗАМ» по свидетельству №298165 фактически указывает потребителю, что маркированный им товар изготовлен с использованием кунжута;

- ЗАО «КОНТИ – РУС» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий, имеет большое количество зарегистрированных товарных знаков и проводит большую работу по предотвращению фактов нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В возражении от 16.02.2012 выражена просьба признать регистрацию №298165 недействительной полностью.

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение ЗАО «КОНТИ – РУС» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298165, мотивированный следующими доводами.

- оспариваемый товарный знак не указывает на состав сырья, что подтверждается практикой экспертизы, которой был зарегистрирован товарный знак «СЕЗАМ» по свидетельству №241280 в отношении широкого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, в том числе масел пищевых, указанная регистрация действует и не была никем оспорена, включая лицо, подавшее возражение;

- выпускаемые под товарным знаком «СЕЗАМ» конфеты являются вафельными в белой шоколадной глазури;

- обозначение «СЕЗАМ» ассоциируется у потребителя с волшебным заклинанием из советского музыкального спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» по мотивам персидской сказки про Али-Бабу;

- благодаря оригинальной трактовке сказки и участию популярных артистов мюзикл стал чрезвычайно популярным, множество театров поставили его на своих сценах, в исполнении А. Б. Джигарханяна заклинание звучит как «Сим-сим... сезам...откройся!»;

- в связи с указанным обозначение «СЕЗАМ» воспринималось на дату приоритета как элемент сказочного заклинания «сезам, откройся!», кроме того, необходимо отметить, что возражение не содержит доказательств того, что на дату подачи заявки №2004710447 на регистрацию товарного знака слово «СЕЗАМ» имело описательный характер и использовалось различными производителями кондитерских изделий в своей деятельности для указания характеристик товара.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2012 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.05.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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, характеризующих товары,

в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил). Положения, предусмотренные данным подпунктом Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.3), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «СЕЗАМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №298165 охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ "конфеты шоколадные, шоколад".

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак прямо указывает на вид товара и состав сырья.

Анализ словесного обозначения «СЕЗАМ» показал, что указанное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №298165, носит фантазийный характер, что подтверждается следующим.

Согласно словарно-справочным источникам информации сети Интернет (slovari.yandex.ru) «сезам»(Sesamum) - это род травянистых растений семейства сезамовых, то же, что кунжут. Сезам, откройся! – употребляется шутливо при намерении проникнуть в какую-нибудь тайну (первонач. заклинание в арабских сказках, силою которого мгновенно раскрывалась тайная сокровищница). При этом следует отметить, что все словари содержат указанное заклинание Али-Бабы «Сезам, откройся!» из известной арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», вошедшей в сборник «1000 и одна ночь». В Европе сказка появилась в XVIII веке во французской обработке

(отсюда заклинание с именем «Сезам»). По мотивам этой сказки по всему миру были сняты фильмы и поставлены спектакли, в том числе советско-индийский фильм «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» 1979 года, «Али-Баба и сорок разбойников» 1990 года - музыкальный фильм в жанре кинобалета 1990 года выпуска, совместная работа советских, чехословацких и западногерманских кинематографистов, «Али-Баба и сорок разбойников» - советский музыкальный спектакль 1981 года, был выпущен на двойной грампластинке в 1982 году, фильм «Али-Баба и 40 разбойников» 2005 года (см. <http://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, существует достаточно высокая вероятность того, что слово «СЕЗАМ» будет ассоциироваться у российского потребителя именно с волшебным заклинанием Али-Бабы, а не с масличным растением, которое российскому потребителю известно как кунжут.

Доказательств того, что слово сезам использовалось российскими производителями кондитерских изделий не только до даты приоритета оспариваемого товарного знака при описании характеристик шоколадных конфет и шоколада, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №298165, но и на дату подачи возражения, материалы возражения не содержат.

Отсутствует также объективное подтверждение того, что при описании характеристик кондитерских изделий, в частности, конфет и шоколада, а именно, их состава, российским производителям необходимо использование именно слова «сезам», а не слова «кунжут».

Кроме того, согласно представленному отзыву на возражение правообладателем товарного знака по свидетельству №298165 выпускаются вафельные конфеты в белой глазури под названием «СЕЗАМ». При этом, как указано правообладателем, название конфет никак не связано с составом их сырья.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака указанием на вид

товара и состав его сырья и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298165.