

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДИКИЙ МЕД», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739082 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013739082 с приоритетом от 12.11.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДИКИЙ МЕД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДИКИЙ МЕД» относится к обозначениям, указывающим на характеристики заявленных товаров, а именно на их состав (Дикий мед – 1. сладкая сиропообразная густая жидкость, вырабатываемая пчелами из нектара цветков медоносных растений; 2. старинный

хмельной напиток, приготовленный из такой жидкости). Словосочетание для товаров 30 класса МКТУ (мед) указывает на вид и свойства товаров и сырья, а для другой части товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в состав которых не входит дикий мед, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и состава сырья.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ДИКИЙ МЕД» по свидетельству №368826, зарегистрированным на имя «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», Кипр, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДИКИЙ МЕД» по свидетельству №342501 с приоритетом от 19.05.200,6 зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 24.12.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ДИКИЙ МЕД» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя: ООО «ДИКИЙ МЕД», которое зарегистрировано 06.02.2003 и осуществляет деятельность в области производства и реализации пчелиного меда на протяжении более 10 лет;

- довод экспертизы о том, что в республиканском заповеднике Шульган-Таш разводятся дикие пчелы, не имеет отношения к делу, поскольку является очевидным, что дикие куры не несут дикие яйца, а самка дикого быка не дает дикое молоко, дикие бараны не дают дикую шерсть, мясо и шкуры диких животных также не называют дикими;

- с одной стороны, пчелы, живущие в естественных условиях (на природе), и в ульях это одни и те же медоносные пчелы, с другой стороны, пчелы не подлежат одомашниванию. Учитывая, что как таковой «домашней» пчелы не существует, употребление словосочетания «дикие пчелы» для пчел, живущих в естественных условиях, по меньшей мере, не корректно;

- автором информации, опубликованной на сайте <http://www.paceka.ru/stat/8.html>: «Дикий мед - удивительный продукт, отличный по химическому составу и вкусу от

обычного меда. Он нашел свое применение в народной и традиционной медицине, помогает как поливитаминное средство для поднятия жизненного тонуса и укрепления иммунитета. Дикий мед отличается тонким запахом дыма, тягучим воском, невероятным ароматом липы» является некий Горбань А.С. Поиск данных об этом авторе показал неизвестность этого автора и, следовательно, отсутствие авторитета как специалиста. При этом, анализ информации, приведенной на данном сайте этим автором, показывает его полную некомпетентность как специалиста в вопросах пчеловодства. Далее приводится анализ информации, приведенной на этом сайте (жирным шрифтом), и многочисленная информация, опровергающая ее;

- учитывая, что как такового «дикого» меда не существует, обозначение «ДИКИЙ МЕД» является охраноспособным;

- очевидно, что если существует «дикий мед», то должен существовать «домашний мед», однако, поиск информации о наличии «домашнего меда» показал отсутствие употребления такого словосочетания для пчелиного меда;

- анализ использования слова «ДИКИЙ (-АЯ)» при регистрации обозначений в отношении продуктов питания показывает широкое использование данного слова в зарегистрированных товарных знаках и, следовательно, возможность регистрации таких обозначений. Более того, анализ данных обозначений показывает, что во всех случаях словосочетания, в которых входит слово «ДИКИЙ (-АЯ)», имеют свое определение (значение), широко распространены в литературно-справочных источниках, в отличие от словосочетания «ДИКИЙ МЕД»;

- что касается возможности введения в заблуждение относительно свойств заявленных товаров, в состав которых не входит мед, то заявитель считает возможным принять решение о регистрации с указанием в заголовках соответствующих классов слова «Товары, содержащие мед, или произведенные с использованием меда»;

- указание в товарных знаках №№333965, 401686 словесного элемента «ДИКИЙ МЕД» неохраняемым не имеет значения при решении вопроса об охраноспособности заявленного обозначения, тем более, что товарному знаку №342501 предоставлена правовая охрана с охраной словесного элемента «ДИКИЙ МЕД», тогда как правообладатель последнего товарного знака по своей инициативе внес изменения в товарный знак, указав элемент «дикий мед» в качестве неохраняемого, о чем 17.04.2015

внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- относительно противопоставления товарного знака по свидетельству №368826 «ДИКИЙ МЕД» заявитель отмечает, что срок действия этого товарного знака истек 10.02.2016;

- учитывая противопоставление товарного знака по свидетельству №342501, просим принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 29, 32, 33, 35 классов МКТУ, а также товара «мёд» 30 класса МКТУ, в отношении которого правообладатель товарного знака внес изменения, указав словосочетание «ДИКИЙ МЕД» в качестве неохраняемого;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2015, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (31.10.2013) поступления заявки №2013739082 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава

сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Дикий мед», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Дикий мед» по свидетельству №368826 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №342501 является комбинированным и представляет собой изображение дерева, на котором сидит мужчина. В нижней части обозначения расположены словесные элементы «Дикий мед» выполненные буквами русского алфавита [2].

Одним из оснований для отказа явилось несоответствие заявленного обозначения требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно, что обозначение «Дикий мед» относится к обозначениям, указывающим на характеристики заявленных товаров, а именно на вид товара.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «МЕД» согласно словарно-справочным данным представляет собой название сладкой сиропообразной густой жидкости, вырабатываемой пчелами из нектара цветков медоносных растений, либо употребляется в значении «старинный хмельной напиток, приготовляемый из такой жидкости» (см. Словаря русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой, Москва, изд. «Русский язык», Полиграфресурсы, 1999, т. 2, стр. 241). Мед представляет собой название продукта, используемого в различных отраслях пищевой промышленности.

Принимая во внимание, что перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ «мед», 32 класса МКТУ «пиво; газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; водка; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойки горькие; напитки, полученные перегонкой» и услуг 35 класса «реализация меда; реализация инвентаря и оборудования для пчеловодства» рассматриваемой заявки, очевиден вывод о том, что слово «МЕД» в заявленном обозначении указывает на вид товара или на состав сырья для изготовления соответствующих алкогольных напитков, или назначение услуг, т.е. словесный элемент «МЕД» является описательным.

Вместе с тем, слово «ДИКИЙ» в обозначении «ДИКИЙ МЕД» не придает слову «МЕД» качественно иной уровень восприятия. Словосочетание «ДИКИЙ МЕД» является известным, приводится в словаре в качестве примера употребления слова «МЕД» (Питаться акридами и диким медом) и употребляется в значении «мед диких пчел».

Довод заявителя о том, что обозначение «ДИКИЙ МЕД» в качестве наименования продукта нигде не применяется, является неубедительным. Так, в сети Интернет существует множество источников информации, содержащих и раскрывающих это понятие. Так, согласно информации, опубликованной на сайте <http://www.paceka.ru/stat/8.html>, «Дикий мед – удивительный продукт, отличный по химическому составу и вкусу от обычного меда. Он нашел свое применение в народной и традиционной медицине, помогает как поливитаминное средство для поднятия жизненного тонуса и укрепления иммунитета. Дикий мед отличается тонким запахом дыма, тягучим воском, невероятным ароматом липы», т.е. «дикий мед» - это определенный вид меда, такой как, например, липовый, гречишный, клеверный, подсолнечниковый, кипрейный и др. Информацию о понятии «ДИКИЙ МЕД» также содержат иные Интернет-источники, например, <http://dikmed.ru>, tdstolitsa.ru/med/dik.html, <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27552/>, bochkameda.net.

В этой связи можно сделать вывод о том, что словосочетание «ДИКИЙ МЕД» указывает на вид товара «мед» или на состав алкогольных напитков, и их свойства, следовательно, является неохраноспособным.

Также необходимо отметить, что Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит примеры регистраций товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «ДИКИЙ МЕД», который исключен из самостоятельной правовой охраны (см. регистрации №333965, №401686, 398363), о чем заявитель был проинформирован экспертизой в уведомлении от 27.11.2014. Указанные товарные знаки были зарегистрированы в разное время на имя иных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ «мед» и товаров 33 класса МКТУ, что дополнительно подтверждает довод о неохраноспособности словесного элемента «ДИКИЙ МЕД».

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ на имя заявителя противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 28.08.2015.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Учитывая то, что обозначение «Дикий мед» представляет собой вид товара, при маркировке этим обозначением всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды; фруктовые напитки и фруктовые соки», товаров 33 класса МКТУ «бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы (ликеры и спиртовые напитки); кюрасо; ликер анисовый; настойка мятная; ром; сакэ; сидр грушевый; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; нира (алкогольный напиток на основе сахарного тростника); сидры; эссенции спиртовые» относящихся к иным видам товаров, или товаров, в состав которых не входит мед, заявленное обозначение способно порождать ложные представления о виде товара (воспринимается как недостоверное/ошибочное указание вида товара), о его свойствах (изделия имеют вкус, характерный для меда/дикого меда или состав содержит мед, что не соответствует действительности).

В отношении услуг 35 класса МКТУ, не относящихся к реализации меда или оборудования для пчеловодства заявленное обозначение не будет восприниматься как неправдоподобное указание на их вид или характеристику, в связи с чем, оно отнесено коллегией к категории фантазийных.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [2], поскольку в отношении товара «мед» словесные элементы «Дикий мед» являются неохраноспособными, а в противопоставленном товарном знаке данные элементы не имеют самостоятельной охраны, то есть сходство знаков на основании совпадения неохраноспособных элементов не может быть установлено.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено наличием в обозначениях семантически и фонетически тождественных словесных элементов «Дикий мед».

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], то коллегия отмечает следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация: «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; демонстрация товаров; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям» являются однородными услуго 35 класса МКТУ «реклама» в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1].

Услуги 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа

аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям; продажа алкогольных напитков, продажа безалкогольных напитков» не являются однородными услугой «реклама», поскольку имеют иное назначение (торговля).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739082 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям; продажа алкогольных напитков, продажа безалкогольных напитков, реализация меда, реализация инвентаря и оборудования для пчеловодства», а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2015, отменить решение Роспатента от 28.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739082.