

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, 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 07.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДелКо», г. Ковров (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723203, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011723203 с приоритетом от 20.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки для колбасных изделий. Центральная часть знака представляет собой овал, в который вписано, пять овалов меньшего размера образующих двойную рамку, декорированную растительным орнаментом. В нижней части овала размещено изображение окружности с двойной рамкой. В центральной части овала, расположен словесный элемент «МАДЕРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. По обе стороны овала нарисованы две трапециевидные ленты с растительным орнаментом. Регистрация знака испрашивается в красном, желтом, белом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Мадера» представляет собой определенный вид товара – крепкое вино из белых или розовых сортов винограда, и, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и их свойств.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы основан на том, что «мадера» относится к определенному виду товара, однако, вино не относится к пищевым продуктам, оно изготавливается из отличного сырья, чем товары 29 класса МКТУ;

- заявитель является крупнейшим производителем мясо-колбасных изделий во Владимирской области, в связи с чем, ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация следующими позициями: «ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная; мясо; мясо консервированное; сосиски; сосиски в сухарях»;

- заявленное обозначение является вымышленным, поскольку вино, на которое ссылается экспертиза называется МАДЕЙРА.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.11.2012, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил копии фотографий продукции, справку от ООО «ДелКо» о разработке колбасы «МАДЕРА» и копии разрешительной документации на выпуск варено-копченых и полукопченых колбас.

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС на заседании коллегии, состоявшемся 09.04.2013, заявителю было указано на выявленное коллегией палаты по патентным спорам дополнительное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам было отмечено, что по сведениям сети Интернет различные, не связанные между собой производители, выпускают колбасу, маркированную обозначением «МАДЕРА». Кроме того, указанные производители добавляют в состав колбасных изделий мадеру для придания колбасным изделиям вкуса.

Заявитель выразил свое несогласие с новыми доводами, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение соответствует критериям охраноспособности и именно он один из первых ввел в гражданский оборот колбасу «МАДЕРА».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2011) приоритета заявки №2011723203 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 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, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку для колбасных изделий. Центральная часть знака представляет собой овал, в который вписано, пять овалов меньшего размера образующих двойную рамку, декорированную растительным орнаментом. В нижней части овала размещено изображение окружности с двойной рамкой. В центральной части овала, расположен словесный элемент «МАДЕРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. По обе стороны овала нарисованы две трапециевидные ленты с растительным орнаментом. Регистрация знака испрашивается в красном, желтом, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ.

Слово «МАДЕРА» является доминирующим элементом в заявленном обозначении, так как оно легче запоминается, чем изобразительный элемент, и, следовательно, несет в знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ заявленного обозначения показал, что «МАДЕРА» — крепкое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра (порт. *madeira* — лес, древесина). Вина данного типа могут быть как сухими, так и десертными. Объединяющим признаком служит выдержка виноматериала в процессе приготовления вина при достаточно высокой температуре (60-80 °С) в течение значительного времени. В результате в вине происходит сахароаминная реакция (меланоидинообразование, реакция Майяра), которая обуславливает янтарную окраску вина и карамельно-ореховые оттенки во вкусе и аромате.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация относятся к колбасным изделиям. Колбаса́ — пищевой продукт представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке.

По информации сети Интернет словесное обозначение «МАДЕРА» используется различными производителями, такими как «Мясницкий ряд», колбасный комбинат

«Богатырь», компанией «Мортадель», концерн «Дубки» и многими другими для маркировки колбасных изделий. Также стоит отметить, что указанные производители добавляют в состав колбасных изделий мадеру для придания колбасным изделиям вкуса.

Данная информация даёт основания для вывода, что обозначение «МАДЕРА» в результате его использования различными субъектами торгового оборота в различных регионах России для колбасной продукции, уже на дату приоритета (20.07.2011) заявки №2011723203 потеряло свою различительную способность для колбасных изделий и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом заявитель не был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку обозначение «МАДЕРА» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке продуктов мясопереработки, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

В этой связи коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода коллегии палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении пищевых продуктов, которые не являются вином или в состав которых не входит вино мадера, данное обозначение является ложным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2012 с учетом дополнительных оснований.