

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.06.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мусихин. Мир меда», Оренбург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721284/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721284/50 с приоритетом от 04.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой изображение стилизованной печати, в центре которой расположено изображение пчелы, а по кругу-словесные элементы «МУСИХИН МИР МЕДА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании оранжевого и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.03.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также в заключении

указывалось, что словесный элемент «МИР МЕДА» исключен из самостоятельной правовой охраны на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод обоснован тем, что словесный элемент «МИР МЕДА» в силу своего семантического значения в целом не обладает различительной способностью как указывающий на область деятельности заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с заключением экспертизы и полагает, что словесный элемент «МИР МЕДА» может быть отнесен к обозначениям, способным вызвать в сознании потребителей определенные ассоциации вследствие дополнительных рассуждений и домысливания;

- словосочетание «Мир Меда» не является устоявшимся выражением русского языка;

- каждое из слов словосочетания «Мир меда» имеет несколько значений;

- воспринимая обозначение на каких –либо товарах, на первый взгляд, не имеющих отношения к меду, потребитель может ассоциировать товары именно с конкретным брендом;

- дополнительным подтверждением отсутствия у заявленного обозначения описательного характера является то обстоятельство, что у третьих лиц нет необходимости использовать данное обозначение для маркировки товаров и услуг;

- заявитель начал использовать обозначение «Мир меда» в своей предпринимательской деятельности с 2007 года;

- в июне 2007 года заявитель зарегистрировал домен www.mir-meda.ru и еще несколько доменных имен, включающих в себя обозначение «Мир меда»;

- основатель компании Мусихин Денис Анатольевич в апреле 2008 года создал ООО «Мир меда», основной деятельностью которого является оказание услуг 35 класса МКТУ, а также разведение пчел и предоставление услуг в области растениеводства и животноводства;

- в связи с принятием учредителя ООО «Мир меда» решения о ликвидации общества, в октябре 2011 года была создана компания ООО «Мусихин.Мир меда»;

- компания Мусихина неоднократно принимала участие в выставках, проводившихся на территории Российской Федерации;

- в 2010 году ООО «Мир меда» было награждено Правительством Республики Тыва за большой ассортимент медовой продукции;

- на сегодняшний день магазины заявителя расположены более чем в 10 крупных городах России: Ангарске, Архангельске, Владивостоке, Иркутске, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре, Магадане, Оренбурге, Томске, Хабаровске, Якутске;

- все приведенные экспертом сайты не содержат информации о предложениях к продаже товаров 30 класса МКТУ. Заявитель начал использовать обозначение «Мир меда» на 4 года раньше, чем использование его организаторами выставки «Мир меда» на ВВЦ, проходившей в 2012 году;

- правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по товарному знаку «СКЭНАР» говорит о том, что оценивая случаи использования несколькими лицами одинаковых обозначений в своей предпринимательской деятельности необходимо исследовать все фактические обстоятельства, сложившиеся до даты приоритета заявленного обозначения. В частности, установлению подлежат даты начала использования спорного обозначения всеми участниками, претендующими на его использование.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Справки и свидетельства о праве администрирования доменных имен;
2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Дипломы и благодарственные письма, свидетельства;
4. Копии договоров;
5. Налоговые декларации, бухгалтерская отчетность;
6. Сертификаты соответствия;
7. Видеоматериалы.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ без исключения словосочетания «Мир меда» из правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (04.07.2011) приоритета заявки №2011721284 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 пунктом 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 его изготовителя;

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 изображение стилизованной печати, в центре которой расположено изображение пчелы, а по кругу - словесные элементы «МУСИХИН. МИР МЕДА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании оранжевого и белого цветов.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «Мир меда», каждое слово указанной фразы значимо, «мир» - отдельная область жизни, явлений, предметов; совокупность каких – либо предметов, окружающих человека; «мед» - сладкое густое вещество, вырабатываемое пчелами из нектара (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва «Азъ», 1996. Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.И.Кузнецова, Санкт – Петербург).

Решение о регистрации товарного знака было принято в отношении товаров 30 класса МКТУ «мед; молочко маточное пчелиное (за исключением используемое для медицинских целей». В отношении других товаров, исходя из семантики словосочетания «Мир меда», было принято решение об отказе в государственной регистрации, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Вместе с тем, заявитель скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ, добавив указание, что все товары 30 класса МКТУ содержат в своем составе мед.

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что при скорректированном перечне заявленное обозначение не будет являться ложным для товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1)

статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Что касается предоставления правовой охраны словесному элементу «Мир меда», то коллегия отмечает следующее.

Исходя из представленных документов, заявитель осуществляет деятельность в области производства и реализации башкирского меда под обозначением «Мир меда» начиная с 2008 года.

Заявитель является администратором сайтов, включающих обозначение «mir meda» [1].

Под обозначением «Мусихин.Мир меда» заявитель участвовал в специализированных выставках, имеет награды [3].

Вместе с тем, при обращении к сети Интернет коллегией палаты по патентным спорам были выявлены сайты различных участников гражданского оборота, использующих обозначение «Мир меда» в своей деятельности.

Так, на ВВЦ проводятся ярмарки «Мир меда», в городе Слуцке проводятся ярмарки «Мир меда и здоровья» <http://www.beelife.org/jarmarka-meda/mir-meda-i-zdorovja-g-sluck.html>, существует он-лайн игра «Мир меда», в которой надо добывать и реализовывать мед www.itsmygame.ru, существует сайт с тождественной различительной частью mirmeda www.mirmeda.biz, который не относится к заявителю.

Таким образом, словосочетание «Мир меда» не обладает различительной способностью и нуждается в свободном использовании различными хозяйственными субъектами при производстве меда.

Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права иных участников торгового оборота.

В связи с этим словесному элементу «Мир меда» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.06.2013, изменить решение Роспатента от 18.03.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721284.