

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 26.07.2011, поданное BEL LEERDAMMER B.V., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005658, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 20.01.2009 произведена Международным Бюро ВОИС 03.04.2009 за №1005658 на имя BEL LEERDAMMER B.V., Нидерланды. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры и специальные сыры», указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1005658 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде треугольной рамки с волнистой нижней частью и словесный элемент «LEERDAMMER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в зеленом, желтом, белом и черном сочетании цветов.

Решением Роспатента от 18.04.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005658. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1005658 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «LEERDAMMER», входящее в состав международной регистрации №1005658, является названием сорта сыра и прямо характеризует заявленные товары, а именно, указывает на их вид и свойства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.07.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сыр «LEERDAMMER» производится исключительно группой компаний BEL, в которую входит заявитель;

- заявитель является правообладателем товарного знака «LEERDAMMER» в разных странах;

- заявленное обозначение является международным знаком, надлежащим образом зарегистрированным в стране происхождения – ЕС и, следовательно, согласно разделу А статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Согласно разделу В указанной статьи товарные знаки, подпадающие под ее действие, могут быть отклонены или признаны недействительными, если знаки лишены каких – либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005658 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.09.2011, в подтверждение изложенных доводов заявитель представил статистические сведения об узнаваемости знаков в Европе за 2009 год, принадлежащих компании Bel, в том числе знака «LEERDAMMER» [1]. Заседание было перенесено на 09.11.2001 в связи с

необходимостью представления материалов, подтверждающих продажу сыра «LEERDAMMER» на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.11.2011, заявитель представил дополнительные материалы к возражению:

- копию договора с российским дистрибьютором на участие в выставке «Продэкспо-2011, буклет выставки, фотографии с выставки, рекламные материалы, касающиеся сыров компании Bel [2];

- копию диплома международного конкурса «Лучший продукт – 2010» и фотографию медали [3];

- копии таможенных деклараций [4];

- копии ветеринарных сертификатов [5];

- копию сертификата соответствия РФ на сыр Leerdammer [6];

- образец коробки для головки сыра [7];

- копии товарных накладных [8];

- рекламные каталоги, выпускаемые различными крупными сетевыми магазинами с информацией о сыре Leerdammer [9];

- образцы сыра с чеками, указывающими место покупки сыра Leerdammer [10].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.01.2009) международной регистрации №1005658 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила 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, регистрационный № 4322 (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.

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

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

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.

Согласно пункта 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Знак по международной регистрации №1005658 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде треугольной рамки с волнистой нижней частью и словесный элемент «LEERDAMMER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в зеленом, желтом, белом и черном сочетании цветов.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005658 основано тем, что словесное обозначение «LEERDAMMER», входящее в состав международной регистрации, является названием сорта сыра и прямо характеризует заявленные товары, а именно, указывает на их вид и свойства.

Анализ справочно-литературных материалов (Диланян З. Х. Сыроделие. М., 1973; Бегунов В.Л. Книга о сыре. М., 1974; Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000; Яндекс.Словари. Толковый словарь иноязычных слов) показал следующее:

- сорт – вид, разновидность, разряд чего-нибудь, обладающий определенными качественными признаками;
- сыры различаются по твердости, степени зрелости и технологии изготовления. По твердости они делятся на очень твердые, твердые, полутвердые, мягкие;
- обычно сыр называют по местности, где его впервые выработали;
- иногда один и тот же вид сыра носит разные имена. Например, эмментальский сыр (или эмменталер, который впервые был сделан близ г. Эммен в Швейцарии), в США называют швейцарским.

Указанное обуславливает вывод о том, что понятие «сорт» в отношении сыров достаточно условно. Кроме того, в отношении наименования сыров, характерно называть их по местности, где их впервые выработали.

Анализ словесного элемента «LEERDAMMER» показал, что оно образовано от названия голландского муниципалитета Leerdam (Леердам) и переводится на русский язык как «леердамский». Следует отметить, что в стране происхождения Евросоюза элементу «LEERDAMMER» предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

Следует также отметить, что согласно сведениям из сети Интернет (www.saminsece.info; <http://ru.wikipedia.org>, www.rubna.ru), с 2002 года право на производство данного сыра принадлежит французской фирме-производителю сыров Fromageries Bel, в которую с 2002 года вошла компания BEL LEERDAMMER B.V..

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание тот факт, что в 2010 году сыр, маркированный обозначением «LEERDAMMER», участвовал в международном конкурсе продовольственных товаров «Продэкспо-2010», что подтверждается представленными документами [3]. Согласно представленным документам [2, 4-10] с 2011 года сыр, маркируемый знаком «LEERDAMMER», активно импортируется в Россию, был представлен на международной выставке Prodexpo 2011. Указанное позволяет сделать вывод, что средний российский потребитель информирован о существовании на рынке сыра, именуемого «LEERDAMMER».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение «LEERDAMMER» позиционируется в различных странах мира производителями сыров в качестве средства индивидуализации продукции конкретного производителя. Доказательств того, что данный элемент перешел в разряд простого указания на сорт сыра, материалы экспертизы не содержат и такие сведения не были выявлены коллегией Палаты по патентным спорам.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что знак по международной регистрации удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.

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

удовлетворить возражение от 26.07.2011, отменить решение Роспатента от 18.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005658 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в регистрации.