

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 29.06.2011 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 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). 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, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. 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 Роспатента, 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 учредителем 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.

Решением Роспатента от 21.11.2014 возражение от 07.06.2013 было удовлетворено и принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2011721284 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Мир меда».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2014 года по делу № СИП-286/2014 признано недействительным решение Роспатента от 21.11.2013 года в части отказа в предоставлении самостоятельной правовой охраны словесным элементам «Мир меда».

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда возражение от 07.06.2013 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

С учетом даты (04.07.2011) подачи на регистрацию 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 «ароматизаторы; бисквиты; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; леденцы; мальтоза; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар, относящийся к 30 классу; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад. Все указанные товары 30 класса МКТУ содержат в своем составе мед».

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]. На данных сайтах содержится информация о предприятии Дениса Анатольевича Мусихина, а также предлагается к продаже мед и связанные с ним товары.

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

Представленные материалы [1-7] иллюстрируют, что заявленное обозначение непрерывно используется заявителем с 2008 года, как в составе фирменного наименования, так и при сопровождении хозяйственной деятельности.

Таким образом, исследовав представленные материалы, коллегия полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки на регистрацию.

Также коллегия отмечает, что на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию запоминаемую, яркую, и, следовательно, заявленное обозначение подлежит правовой охране в качестве товарного знака как единая композиция, без выделения из нее отдельных элементов, в частности, словосочетания «Мир меда».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

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