

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 08.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Малахит», г. Екатеринбург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707871, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013707871 с приоритетом от 12.03.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения столешницы, на которой размещена тарелка с клубами дыма над ней от поданного горячего блюда. На столешнице расположены словесные элементы «doner kebab», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 25.07.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «doner kebab» (в переводе с английского языка – донер кебаб, шаурма; донер кебаб – турецкое блюдо, из

говядины, баранины) не обладают различительной способностью, в связи с чем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 08.09.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.07.2014, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение является фантазийным для испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования (начало использования 2006 год), что подтверждается представленными документами.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 25.07.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- корпоративные журналы ООО «УК «Малахит» №2 от 05.2006 г., №10 от 12.2007 г. [1];

- копии смет на проведение рекламных акций от 15.06.2007, от 09.03.2007, 30.10.2007 [2];

- копию договора №28-2007 от 15.03.2007 на изготовление продукции, в частности дисконтных пластиковых карт [3];

- копии договоров аренды земельных участков, нежилых помещений за 2008 г., договора субаренды нежилых помещений офисного назначения №ДА-01/05-09 от 01.05.2009 [4];

- копию договора №6 от 02.02.2009 о трансляции рекламного ролика [5];

- копию договора №0104-09 от 01.04.2009 на уборку уличной территории [6];

- копию договора на изготовление рекламной продукции (вывесок) №104 от 14.07.2010 [7];

- копию договора №72 от 09.01.2011 на изготовление и монтаж вывески и сетевого короба [8];

- копии договоров страхования имущества, гражданского страхования за 2012 г. [9];

- газеты за 2012 г. [10];

- рекламные буклеты [11];

- отчет по результатам социологического исследования от 2014 г. [12];

- копию диплома за 2006 год [13];

- распечатки из сети Интернет о заявителе [14].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.02.2015, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку информация из сети Интернет свидетельствует об использовании словесных элементов «doner kebab/донер кебаб» иным лицом, осуществляющим деятельность в области общественного питания (см. www.2do2go.ru, www.zoon.ru, www.gisvid.ru). Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В целях предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 20.05.2015.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.05.2015, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к тому, что приведенные на веб-сайтах www.2do2go.ru, www.zoon.ru, www.gisvid.ru торговые точки не составляют единую сеть кафе, принадлежащую одному производителю. Указанные торговые точки принадлежат разным индивидуальным предпринимателям.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии кассовых чеков [15].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (12.03.2013) поступления заявки №2013707871 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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 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.

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.

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.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« _____ », включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения столешницы, на которой размещена тарелка с клубами дыма над ней от поданного горячего блюда. На столешнице расположены словесные элементы «doner kebab», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари, Англо-русский словарь общей лексики, 2005 г.) показал, что словосочетание «doner kebab» в переводе с английского языка имеет значение

«донер кебаб, шаурма - блюдо из жареного мяса, свежих овощей и соуса, завернутых в лаваш».

Необходимо отметить семантика словесных элементов «doner kebab» известна российскому потребителю и не требует дополнительных рассуждений или домысливания, поскольку в настоящее время предприятия быстрого общественного питания (кафе, закусочные, кафетерии, рестораны и т.д.) пользуются популярностью и спросом среди широких слоев населения в силу ускоренного ритма жизни.

Согласно сведениям из Интернета (см. Интернет-портал «Яндекс» и Интернет-сайты www.2do2go.ru, www.zoon.ru, www.gisvid.ru и др.), утратило различительную способность в результате его использования различными лицами в отношении услуг, связанных с приготовлением блюд, однородных услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Следовательно, словесные элемент «doner kebab» не способно индивидуализировать услуги конкретного лица, то есть он является неохраноспособным элементом.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки.

Анализ представленных материалов [1-14] показал следующее.

В отношении представленного Отчета по результатам социологического исследования «Выявление степени информированности потребителей о товарном знаке «doner kebab» и производителе маркированных им товаров/услуг» [12] коллегия отмечает, что его результаты не могут опровергнуть вышеизложенные мотивы для отказа в регистрации товарного знака, поскольку данный опрос нельзя признать репрезентативным, ввиду его несоответствия рекомендациям по проведению опроса потребителей, согласно которым опрос должен отвечать целям объективности и осуществляться организацией, специализирующейся в области проведения социологических исследований, а именно: опрошено небольшое количество респондентов, опрос проводился только в городе Екатеринбурге, в торговых комплексах, где размещены закусочные, маркированные заявленным

обозначением. Следует также отметить, что согласно данному опросу только 32,5 % респондентов считают, что ООО «Управляющая компания «Малахит» является владельцем товарного знака «doner kebab».

Представленные договоры на изготовление дисконтных пластиковых карт, на изготовление рекламной продукции, на изготовление и монтаж вывески и сетевого короба, аренды земельных участков, нежилых помещений, субаренды нежилых помещений, на уборку уличной территории, страхования имущества, гражданского страхования, о трансляции рекламного ролика и сметы на проведение рекламных акций [2 - 9] не подтверждают факт известности заявленного обозначения широкому кругу потребителей, поскольку договора заключались между двумя юридическими лицами.

Представленные заявителем копия диплома, корпоративный журнал, рекламные буклеты, газеты [1, 10, 11, 13] также не относятся к заявленному обозначению, поскольку содержат только словесные элементы «doner kebab», без изображения стилизованной столешницы с тарелкой.

Заявителем не были представлены сведения об объемах оказанных услуг, маркированных заявленным обозначением, а также о территории распространения этих услуг, кроме Екатеринбурга.

В связи с указанным выше представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод о том, что комбинированное обозначение со словесными элементами «doner kebab» было известно российским потребителям до даты приоритета заявки №2013707871 и воспринималось ими как средство индивидуализации услуг заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Малахит».

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2013707871 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно способности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, необходимо отметить следующее.

Анализ Интернет источников (см. www.2do2go.ru, www.zoon.ru, www.gisvid.ru) и представленные заявителем материалов [15] показал, что приведенные в них сведения о существовании единой сети кафе «донер кебаб/ doner kebab», принадлежащей одному лицу, не являются достоверными. Приведенные на сайтах торговые точки принадлежат разным индивидуальным предпринимателям, что подтверждается представленными заявителем копиями кассовых чеков [15].

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2014.