

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 08.08.2011, поданное ООО «ТД Аэросвит», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357242, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2006728994/50 с приоритетом от 10.10.2006, зарегистрирован 13.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 357242 на имя ООО «Веста-ВАР», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 и 29 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 10.10.2016.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак «ЛИВ LIV» является словесным, выполнен буквами русского и латинского алфавитов, и является фантазийным.

В поступившем 08.08.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 357242 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения:

- являющиеся общепринятыми символами и терминами;

- вошедшие во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

- противоречащие общественным интересам;

- слово «ЛИВ» представляет собой родовое название пищевых добавок – консервантов для икры осетровых рыб (добавки ЛИВ-1 и ЛИВ-2);

- в 2002 году и в 2004 году добавки ЛИВ-1 и ЛИВ-2, соответственно, были внесены в ГОСТы «Икразернистая осетровых рыб» в качестве единственного разрешенного консерванта;

- при включении в ГОСТы обозначение «ЛИВ» приобрело терминологическое значение и вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения консерванта для изготовления пастеризованной рыбы. При этом, оно является характеристикой товара, поскольку наличие указания «ЛИВ» свидетельствует о том, что продукт содержит консервант;

- регистрация оспариваемого товарного знака, внесенного в межгосударственные стандарты, приводит к необоснованной монополизации одной компанией обозначения, использование которого обусловлено ГОСТами, являющимися нормативными документами, обязательными для исполнения всеми производителями;

- таким образом, продукцию по межгосударственному стандарту, утвержденному в 10 странах, на территории России ни одна компания, кроме правообладателя, производить не может;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом (см. санитарно-эпидемиологические заключения).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия письма Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ от 03.09.2002 [1];
- копия письма Института питания РАМН от 18.06.2003 [2];
- копии листов ГОСТ 7442-2002 [3];
- копии листов ГОСТ 6052-2004 [4];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357242 частично, а именно, в отношении следующих товаров:

01 класса МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, препараты для консервирования пищевых продуктов, в том числе соли для консервирования [за исключением используемых для приготовления пищи];

29 класса МКТУ – рыба, морепродукты, в том числе анчоусы, икра, клей рыбий пищевой, консервы рыбные, креветки (неживые), лангусты (неживые), лосось, мидии (неживые), моллюски (неживые), мука рыбная для употребления в пищу, омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), сардины, сельдь, трепанги (неживые), тунец, устрицы (неживые), филе рыбное.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 357242, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие данный факт. На сайте www.aero-sweet.ru также отсутствует информация о том, что им производятся какие-либо товары. Действие санитарно-эпидемиологических заключений истекает через несколько месяцев, а на сайте отсутствуют сведения о производстве консервантов под указанными или сходными названиями. На указанном сайте размещена информация о консервантах бензоат натрия E211 и сорбат калия E202,

которые применяются, в том числе и при производстве рыбопродуктов;

- согласно межгосударственному стандарту, на который ссылается лицо, подавшее возражение, применение определенного консерванта не является обязательным, т.е. добавка пищевая «ЛИВ-1» (консервант) указана как один из возможных консервантов;

- следует отметить, что, по мнению правообладателя, материалы возражения не содержат документов, которые могли бы быть признаны подтверждающими заинтересованность в отношении товаров 01 класса МКТУ;

- слова «ЛИВ» и «LIV» отсутствуют в словарях русского или иностранных языков, в связи с чем не могут быть отнесены к терминам и подпадают под соответствующее положение законодательства. Указание в ГОСТе означает только то, что консерванты с названиями «ЛИВ-1» и «ЛИВ-2» могут использоваться при производстве икры осетровых рыб;

- оспариваемый товарный знак не может быть отнесен и к обозначениям, характеризующим товар (например, гомогенизированный для консервов, осветленный для соков и т.д.), поскольку представляет собой искусственное, вымышленное слово. В возражении не представлено доказательств обратного;

- в возражении не пояснено, в чем выражается нарушение общественных интересов;

- в рассматриваемых ГОСТах обозначение «ЛИВ» фигурирует только в качестве названия консервирующей добавки, а не самого продукта (икры зернистой осетровых рыб) и только в отношении продукции, изготавливаемой с применением консервантов. При производстве икры производитель имеет возможность закупать необходимые консерванты без каких-либо препятствий;

- в материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения, характеризующие длительность применения оспариваемого товарного знака, информация о наличии каких-либо независимых производителей указанных консервантов, в силу чего нет оснований считать рассматриваемый товарный знак вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- межгосударственный стандарт не является единственным документом,

регулирующим процесс изготовления икры осетровых рыб в России, а требования использовать при изготовлении упомянутого продукта только добавки «ЛИВ-1» и «ЛИВ-2» не являются обязательными (может использоваться, например, национальный стандарт);

- помимо консервантов «ЛИВ-1» и «ЛИВ-2» при изготовлении икры осетровых рыб в данный момент используются такие добавки, как поваренная соль, «ВАРЭКС-11», «ВАРЭКС-12»;

- таким образом, при производстве продукции добавки «ЛИВ-1» и «ЛИВ-2» не являются обязательными и могут заменяться на другие консерванты, в том числе и лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.aero-sweet.ru [6];
- распечатка свидетельства № 357242 [7];
- распечатки из сети Интернет [8].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 357242.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2011, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

- копия договора поставки № 106-1 от 20.08.2009 [9];
- копии товарных накладных [10].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.10.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее -

Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, 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 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Оспариваемый товарный знак «ЛИВ LIV» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; препараты для консервирования пищевых продуктов, в том числе соли для консервирования [за исключением используемых для приготовления пищи];

22 класс МКТУ – мясо, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; рыба, морепродукты, в том числе анчоусы, икра, клей рыбий пищевой, консервы рыбные, креветки (неживые), лангусты (неживые), лосось, мидии (неживые), моллюски (неживые), мука рыбная для употребления в пищу, омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), сардины, сельдь, трепанги (неживые), тунец, устрицы (неживые), филе рыбное, экстракты водорослей пищевые.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [5].

В представленных санитарно-эпидемиологических заключениях ООО «ТД Аэросвит» указано в качестве изготовителя комплексных пищевых добавок «ЛИВ-1» и «ЛИВ-2», что свидетельствует об осуществлении данной компанией деятельности в области производства и реализации пищевой продукции с

использованием сходного обозначения.

С учетом изложенной информации, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛИВ LIV» по свидетельству № 357242 в отношении испрашиваемых товаров 01 и 29 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 6 Закона.

Оспариваемый товарный знак «ЛИВ LIV» содержит в своем составе слово «ЛИВ» и его транслитерацию буквами латинского алфавита «LIV».

Анализ общедоступных справочных изданий и толковых словарей русского и основных европейских языков показал, что слова «ЛИВ»/«LIV» не закреплены в них в качестве лексической единицы языка.

Вместе с тем, слово «ЛИВ» присутствует в нормативной литературе, относящейся к рыбохозяйственной деятельности. Так, приведенные в возражении ГОСТы [3, 4] содержат общие требования к пастеризованной зернистой икре осетровых рыб, изготавливаемой для внутреннего рынка и экспорта.

Например, межгосударственным стандартом [3] определено, что обязательным требованием к качеству и безопасности продукции является хранение зернистой икры при температуре от -4 до -2 °С, при этом указано, что хранение возможно без консервантов – 2,5 месяца, с консервантом «ЛИВ-1» - 9 месяцев.

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии слова «ЛИВ» в целом в качестве названия определенной добавки – консерванта, применяемой в рыбной промышленности.

Следовательно, товарный знак «ЛИВ LIV» применительно к товарам 01 и 29 классов МКТУ, которые представляют собой рыбную продукцию или консервирующие добавки для нее, носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции.

Таким образом, в отношении товаров «01 класса МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, препараты для

консервирования пищевых продуктов; 29 класса МКТУ – рыба, морепродукты, в том числе анчоусы, икра, клей рыбий пищевой, консервы рыбные, креветки (неживые), лангусты (неживые), лосось, мидии (неживые), моллюски (неживые), мука рыбная для употребления в пищу, омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), сардины, сельдь, трепанги (неживые), тунец, устрицы (неживые), филе рыбное», оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, в связи с чем соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать обоснованным.

Целесообразно обратить внимание, что обозначения, описательные по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями данного вида продукции.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в отношении товаров 01 класса МКТУ: «соли для консервирования [за исключением используемых для приготовления пищи]», коллегией палаты по патентным спорам не установлен описательный характер оспариваемого товарного знака, поскольку указанные товары не относятся ни к пищевой промышленности, ни к ее отрасли – рыбной промышленности.

Что касается других оснований по пункту 1 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Материалы возражения [1-5] не содержат сведений о наличии слова «ЛИВ/LIV» в специализированной литературе (например, терминологические словари в области рыбохозяйственной деятельности и океанографии). Исходя из анализа текстов ГОСТов, не представляется возможным усмотреть, является слово «ЛИВ» термином или определением. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает соответствующий довод возражения недоказанным.

Кроме того, следует отметить, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того

же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали в качестве видового названия консервант с определенным составом и свойствами, маркированный обозначением «ЛИВ-1» («ЛИВ-2»), то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно возражению, в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона приведен довод о противоречии знака общественным интересам.

В тексте возражения отсутствует обоснование указанного довода, а также не представлены какие-либо материалы, которые могли бы свидетельствовать о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает данный довод декларативным и недоказанным.

В палату по патентным спорам 08.11.2011 поступила корреспонденция от 31.10.2011 от правообладателя, доводы которой сводятся к тому, что:

- в возражении не представлены доказательства наличия у словесных элементов «ЛИВ» и «LIV» смысловых значений, а также их вхождения в словарный фонд русского языка и/или в словари иностранных слов, а также нет материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что оспариваемый знак вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида или является общепринятым символом и термином;

- коллегией не исследовался вопрос соотнесения обозначений «ЛИВ-1», «ЛИВ-2» и «ЛИВ LIV», которые, по мнению правообладателя, являются разными

обозначениями, в силу чего документы, представленные в возражении, не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

Указанные доводы проанализированы в тексте заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357242 в отношении товаров 01 класса МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, препараты для консервирования пищевых продуктов; 29 класса МКТУ – рыба, морепродукты, в том числе анчоусы, икра, клей рыбий пищевой, консервы рыбные, креветки (неживые), лангусты (неживые), лосось, мидии (неживые), моллюски (неживые), мука рыбная для употребления в пищу, омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), сардины, сельдь, трепанги (неживые), тунец, устрицы (неживые), филе рыбное.