

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.07.2007, поданное ООО «Колбасный комбинат «БОГАТЫРЬ», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЧЕРНЫЙ КАБАН» по свидетельству №307905, при этом установлено следующее.

Обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» по заявке №2005708346/50 с приоритетом от 13.04.2005 было зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2006 за №307905 на имя «Мясокомбинат Клинский», г. Клин, в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В результате договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом за №РД0025842 от 27.08.2007, владельцем знака является ООО «ПРОДО» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ЧЕРНЫЙ КАБАН», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» произведена в нарушение требований, установленных статьями 5, 6 и 19¹ Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ряд предприятий, в том числе лицо, подавшее возражение, и ОАО «Мясокомбинат Клинский», изготавливали продукты из свинины, маркированные обозначением «ЧЕРНЫЙ КАБАН», с использованием одноименных специй на основании договора с ООО «Австрия Спайс»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак использовался разными производителями для маркировки мясной продукции;

- наименование «Черный кабан» известно в Европе с XVI века;

- в XIX веке была выведена новая порода домашних свиней – крупной черной породы;

- «Черный кабан», «Мясо кабана», «Мясо черного кабана» являются общеизвестными на мировом рынке и в России;

- на основании статей 19¹ и 19² Закона товарный знак «ЧЕРНЫЙ КАБАН» является общеизвестным товарным знаком;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и является общепринятым термином;

- словосочетание «ЧЕРНЫЙ КАБАН» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из общеизвестных слов (терминов) и не является оригинальным.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации №307905 товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» по свидетельству №307905 на 1л. [1];

2. Копия Лингвистического заключения, сделанного старшим научным сотрудником отдела культуры речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН кандидатом филологических наук О.М. Грунченко на 9л. [2].

Правообладатель, должным образом ознакомленный с материалами возражения от 19.07.2007, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- факт использования товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» лицом, подавшим возражение, не может служить основанием для признания недействительной правовой охраны указанному товарному знаку на имя правообладателя;

- использование товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» лицом, подавшим возражение, решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2007 признано незаконным;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что товарный знак «ЧЕРНЫЙ КАБАН» признан общеизвестным на основании статьи 19² Закона;

- лицом, подавшим возражение, документально не доказано, что обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» обладает известными признаками, которые позволили бы признать его как понятие, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в заключении, сделанном в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН, констатируется факт, что словосочетание «черный кабан» состоит из «общеизвестных слов», что не равнозначно выводу лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» не обладает различительной способностью;

- анализ информации, содержащейся в сети Интернет, показал, что большинство ссылок связано с мясной продукцией ОАО «Мясокомбинат Клинский», работающего по лицензии правообладателя;

- из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, нельзя сделать вывод о том, что имеется порода животных, именуемая «черный кабан», более того, слово «кабан» не употребляется в названиях домашних свиней;

- исходя из изложенного, можно заключить, что «ЧЕРНЫЙ КАБАН» не ассоциируется с конкретным образом, а является фантазийным в отношении заявленных товаров.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» по свидетельству №307905.

Правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копии решений Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2007 по делу №А40-78081/06-5-286, Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2007 по делу №09АП-4490/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.07.2007 по делу №А40-78081/06-5-285 на 12л. [3];
2. Распечатки результатов запроса в поисковой системе GOOGLE на 4л. [4];
3. Копии статей из книги «Свиноводство», составители А.Т. Мысик, А.И. Нетеса, М., «КОЛОС», 1984 на 18л. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.04.2005) приоритета товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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 и назначение.

Согласно пункту (2.3.2.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойства и назначение относятся простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья и т.д.

Оспариваемый товарный знак «ЧЕРНЫЙ КАБАН» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, т.е. является словесным. Регистрация указанного вида обозначений в качестве товарных знаков предусмотрена статьей 5 Закона. Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о противоречии положениям статьи 5 Закона не может быть принят во внимание, поскольку данный мотив не является основанием для оспаривания регистрации согласно статьи 28 Закона.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух известных слов, каждое из которых обладает грамматическим и лексическим значением. В целом словосочетание «ЧЕРНЫЙ КАБАН» с точки зрения морфологии и семантики современного русского языка является нормативным. Указанное словосочетание встречается в текстах для названия дикого животного определенного цвета окраски [2].

Следует отметить также, что Законом не запрещена регистрация в качестве товарных знаков значимых слов живого русского повседневного языка, к которым относятся слова «черный» и «кабан». По этим причинам требование «оригинальности», которому должно, по мнению лица, подавшего возражение, отвечать обозначение для предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака, нельзя признать правомерным.

Каких-либо специальных значений указанного словосочетания в словарно-справочной литературе, в том числе специальной [5], не зафиксировано. В материалах, представленных лицом, подавшим возражение, отсутствуют ссылки на справочники, специальные терминологические словари или энциклопедии, что позволило бы признать оспариваемый товарный знак термином. В силу

изложенного нет оснований полагать, что обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» применительно к товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ является термином, т.е. «относится к лексическим единицам, характерным для конкретных областей науки и техники».

Исходя из семантики слов, так же можно сделать вывод о том, что для товаров 29 и тем более услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, оно не является прямым указанием на описательные характеристики товаров и услуг.

Доказательства факта вхождения обозначения «ЧЕРНЫЙ КАБАН» во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в поданном возражении отсутствуют. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» длительное время использовалось независимыми производителями для маркировки определенного товара, в результате чего оно перешло в категорию видовых понятий. Более того, согласно сведениям, полученным из сети Интернет [4], единственным производителем продукции, маркированной товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КАБАН», является ОАО «Мясокомбинат Клинский», в то время как использование указанного товарного знака ООО «Колбасный комбинат «БОГАТЫРЬ» решением Арбитражного суда г. Москвы признано незаконным [3].

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарный знак «ЧЕРНЫЙ КАБАН» соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, и способен выполнять функцию товарного знака, т.е. индивидуализировать товары правообладателя.

Весьма произвольное толкование терминов лицом, подавшим возражение, не позволяет однозначно толковать утверждение об общеизвестности товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН». Вместе с тем им не представлены доказательства того, обозначение «ЧЕРНЫЙ КАБАН» признано в Российской Федерации общеизвестным товарным знаком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЧЕРНЫЙ КАБАН» по свидетельству №307905.