

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 24.11.2010. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Жумабаевым М.Б. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «salangani салангани» по заявке № 2008736663/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008736663/50 на регистрацию обозначения «salangani салангани» в качестве товарного знака была подана 24.11.2008 заявителем в отношении товаров 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «salangani салангани», выполненных в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы «salangani салангани» образованы путем присоединения к «salangan/саланган» букв «i/и». «Саланган» - это производное от существительного «саланганы» - род птиц подотряда стрижей, обитающих в Юго - Восточной Азии, Австралии, на островах Индийского и Тихого океанов, знаменитых своими «съедобными гнездами».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.08.2010 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736663/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 24, 35, 43 классов МКТУ. В отношении товаров 29 - 31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в

регистрации в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части товаров 30 класса МКТУ (например: «вермишель; лапша») является неохраняемым, поскольку указывает на вид, свойства, состав сырья товаров («salangani салангани» - изделия макаронные для фарширования из лапши). Для иной части товаров 30 класса МКТУ, а также всех товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, не содержащих в своем составе салангани, заявленное обозначение является ложным относительно вида, свойств, состава сырья товаров.

В Палату по патентным спорам 25.11.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736663/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение содержит в своем составе придуманные, фантазийные, не несущие смысловой нагрузки словесные элементы. Слово «салангани» по семантическому значению имеет лишь ассоциативную связь со словами «саланганы» или «салангана», означающим вид стрижей в Юго - Восточной Азии, которые строят «съемобные» гнезда, так называемые «ласточины гнезда»;

- извлечения из различных словарей подтверждает, что слово «салангани» не является лексической единицей русского или иного языка и соответственно не несет никакой смысловой нагрузки;

- согласно словарям современных иностранных языков слово «salangani» так же является фантазийным. В связи с изложенным не может идти речь о семантической ассоциации с какими-либо свойствами или составом каких-либо изделий;

- в различных кулинарных словарях отсутствует кулинарный термин «salangani/салангани»;

- макаронные изделия с родовым наименованием «салангани» отсутствуют в действующих стандартах Российской Федерации;

- в силу изложенного заявленное обозначении не может указывать на вид, свойства, состав сырья товаров;

- в стране происхождения (республика Казахстан) с 2003 года исключительное право на словесные элементы «салангани», «salangani» принадлежит заявителю. При этом, заявитель задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака начал использовать заявленное обозначение в качестве товарного знака для индивидуализации своей продукции;

- заявитель с 18.06.2009 года является администратором доменного имени www.salangani.com. С помощью указанного сайта заявитель ведет активную работу в сети Интернет под обозначением «salangani/салангани» по предоставлению информации, касающейся своей продукции;

- таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью и способно выполнять основную функцию товарного знака;

- словесный элемент заявленного обозначения «salangani» является основным элементом фирменного наименования ТОО «Salangani», учредителем которого с 26.02.2007 является заявитель. Вследствие чего, во избежание противоречия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и статьи 8 Парижской конвенции, заявитель представляет письмо-согласие от данной компании.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке №2008736663/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736663/50 на 13 л. [1];

- распечатка информации о «саланганах» на 1 л. [2];

- копии страниц «Толкового словаря русского языка» под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на 2 л. [3];

- копии страниц «толкового словаря живого великорусского языка» под ред. В.И. Даля на 2 л. [4];

- копии страниц «Нового большого англо-русского словаря» под общим руководством академика Ю.Д. Апресяна на 2 л.[5];

- распечатка информации из словарей поисковой системы «Яндекс» на 2 л. [6];

- копии страниц словаря-справочника «О кулинарии от А до Я» на 4 л. [7];

- материалы ГОСТа 52000-2002 на 7 л. [8];

- копии свидетельств о регистрации товарных знаков в республике Казахстан на 15 л. [9];

- образцы этикеток с обозначением «Салангани» на 6 л. [10];

- копии счетов - фактур на 9 л. [11];

- распечатка с сайта www.nic.ru об администраторе домена www.salangani.com на 2 л. [12];

- распечатка с сайта www.salangani.com на 1 л. [13];

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ТОО «Salangani» на 1 л. [14];

- копия письма – согласия на 13 л. [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2011, заявителем также были представлены:

- оригинал письма – согласия на 13 л. [16];

- копия устава ТОО «Salangani» на 2 л. [17];

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.11.2008) заявки №2008736663/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства 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 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. Обозначением признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесные элементы «salangani салангани», выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами английского и русского алфавитов. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 21, 24, 29, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Анализ общедоступных словарно – справочных источников информации, в том числе словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru), показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «салангани», «salangani», что позволяет сделать вывод о том, что они являются фантазийными.

В соответствии с кулинарными словарями ([7], «Национальные кухни наших народов» В.В. Похлебкин, М., «Центрполиграф», 2004 г., электронная версия, с.329; «Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты В.В. Похлебкина» М., «Центрполиграф», 2008 г., с.975, электронная версия – с.1162) обозначение «salangani салангани» не является кулинарным термином или понятием международной или национальных кухонь. Это обозначение не применяется при описании вкусовых и питательных свойств каких-либо продуктов или блюд, приемах и способах их приготовления.

Заявитель пояснил, что заявленное обозначение образовано от слова саланганы (ед.ч. - саланган) путем присоединения на концы слов букв «и/и». Саланганы - это вид птиц, которые вьют «съедобные» гнезда, так называемые «ласточкины гнезда» [2]. В силу того, что заявленное обозначение и слово «саланганы» имеют общий корень, у потребителя, знакомого с птицами саланганами и их съедобными гнездами, могут возникнуть определенные ассоциации с формой товара (например, макаронные изделия в форме гнезд). Однако, для того, чтобы сформировать описательную характеристику в отношении товаров 30 класса МКТУ, необходимы определенные домысливания, рассуждения, ассоциации. Ввиду изложенного, заявленное обозначение не является прямым указанием на вид товара, его свойства или состав сырья, а лишь может вызывать ассоциации, которые носят субъективный характер и могут быть различными.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «salangani салангани» как вид товара содержится в ГОСТе 875-92. Вместе с тем, анализ данного ГОСТа показал, что в нем отсутствует указанное обозначение. Кроме того, указанный ГОСТ утратил силу в Российской Федерации. Анализ действующих ГОСТов, касающихся макаронных изделий, показал, что обозначение «salangani салангани» для макаронных изделий не применяется, что говорит о том, что оно не является видовым наименованием товара.

В информации из сети Интернет, на которую ссылается экспертиза, действительно, содержится обозначение «salangani салангани». Указанные сайты представляют собой кулинарные форумы и конкурсы, на которых пользователи обмениваются мнениями и кулинарными рецептами. При изучении данных сайтов было установлено, что заявленное обозначение используется исключительно в связи с макаронными изделиями, маркируемыми обозначением «salangani салангани» и производимыми ТОО «Salangani». В соответствии с представленным уставом [17] заявитель является единственным участником данного юридического лица.

Коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения приняла во внимание материалы [11], согласно которым заявитель до даты приоритета заявленного обозначения начал его использовать для маркировки своей продукции. Так, заявитель уже в 2007, 2008 гг. поставлял макаронные изделия, маркированные обозначением «Salangani» иным лицам. При этом, представленные образцы упаковки [10] свидетельствуют о том, что обозначение «salangani салангани» использовалось в качестве средства маркировки, а не наименования продукции.

Кроме того, заявителю на территории республики Казахстан принадлежит серия товарных знаков, объединенных словесными элементами «salangani», «салангани» [3], которые зарегистрированы в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 43 классов МКТУ с приоритетами от 25.12.2003 и 15.09.2005. Также заявитель использует обозначение «salangani» на сайте и в доменном имени www.salangani.com [12,13].

Вместе с тем, экспертизой не приведено ссылок, подтверждающих, что кто-либо помимо заявителя занимается производством макаронных изделий, именуемых «salangani салангани».

Изложенная информация позволяет сделать вывод о том, что обозначение «salangani салангани» индивидуализирует товар заявителя и не является видом изделий, выпускаемых различными производителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в силу своего фантазийного характера, а также использования его исключительно заявителем в качестве средства индивидуализации выпускаемой им продукции, не может быть признано описательным, то есть характеризующим товары 30 класса МКТУ (например, вермишель, лапшу). В связи с этим, заявленное обозначение в отношении иных

заявленных товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ не может ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его свойства и состава сырья согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 24.11.2010, изменить решение Роспатента от 25.08.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2008736663/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг: