

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 17.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДелКо», г.Ковров (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723202/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011723202/50 с приоритетом от 20.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Мадера», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Мадера» представляет собой определенный вид товара – крепкое вино из белых или розовых

сортов винограда, и, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Заключение в части несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №245749 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 29 класс МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы основан на том, что «мадера» относится к определенному виду товара, однако, вино не относится к пищевым продуктам, оно изготавливается из отличного сырья, чем товары 29 класса МКТУ;

- заявитель является крупнейшим производителем мясо-колбасных изделий во Владимирской области, в связи с чем ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация следующими позициями: «ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная; мясо; мясо консервированное; сосиски; сосиски в сухарях»;

- заявленное обозначение является вымышленным, поскольку вино на которое ссылается экспертиза называется МАДЕЙРА;

- противопоставленный товарный знак «МАТЕРА» имеет смысловое значение «моя земля» и город в итальянском регионе Базиликата;

- заявленное обозначение «МАДЕРА» не является сходным с противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2012, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил копии фотографий продукции.

При подготовке к заседанию коллегии палатой по патентным спорам были выявлены дополнительные основания для отказа, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данные основания для отказа были выявлены, поскольку по сведениям сети Интернет различные, не связанные между собой производители, выпускают колбасу, маркированную обозначением «МАДЕРА».

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

С учетом даты (20.07.2011) приоритета заявки №2011723202/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданской кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «МАДЕРА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что «МАДЕРА» — крепкое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра (порт. *madeira* — лес, древесина). Вина данного типа могут быть как сухими, так и десертными. Объединяющим признаком служит выдержка виноматериала в процессе приготовления вина при достаточно высокой температуре (60-80 °C) в течение значительного времени. В результате в вине происходит сахароаминная реакция (меланоидинообразование, реакция Майяра), которая обуславливает янтарную окраску вина и карамельно-ореховые оттенки во вкусе и аромате.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация относятся к колбасным изделиям. Колбаса́ — пищевой продукт представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке.

По информации сети Интернет словесное обозначение «МАДЕРА» используется различными производителями, такими как «Мясницкий ряд», колбасный комбинат «Богатырь», компанией «Мортадель», концерн «Дубки» и многими другими для

маркировки колбасных изделий. Также стоит отметить, что указанные производители добавляют в состав колбасных изделий мадеру для придания колбасным изделиям вкуса.

Данная информация даёт основания для вывода, что обозначение «МАДЕРА» в результате его использования различными субъектами торгового оборота в различных регионах России для колбасной продукции, уже на дату приоритета (20.07.2011) заявки №2011723202 потеряло свою различительную способность для колбасных изделий и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом заявитель не был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку обозначение «МАДЕРА» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке продуктов мясопереработки, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

В этой связи коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода коллегии палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении пищевых продуктов, которые не являются вином или в состав которых не входит вино мадера, данное обозначение является ложным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «МАТЕРА» является словесным выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Как установлено выше слово «мадера» является видом товара и как следствие является неохраноспособным для товаров 29 класса МКТУ, в этой связи анализ на сходство с фантазийным обозначением «матера» нецелесообразен.

Исходя из вышеизложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2012 с учетом дополнительных оснований.