

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2016, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 181073, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 98706938 с приоритетом от 21.04.1998 зарегистрирован 25.10.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 181073 на имя ОАО «Костромапищекомбинат», г. Кострома в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 21.04.2018.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 181073, зарегистрированному Роспатентом 24.06.2011 за № РД0083115, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ЗАО Управляющая компания "ИНВЕСТ", г. Кострома (далее – правообладатель).

В поступившем 25.04.2016 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 181073 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку является производителем кондитерских изделий, относящихся к товарам 30 класса МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, имеет намерение производить конфеты с этикеткой «Lovely Konti. Вкус лимонная меренга», в связи с чем, обращалось к правообладателю спорного знака за предоставлением согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Письмо лица, подавшего возражение, обращенное к правообладателю, осталось без ответа;
- словесное обозначение «МЕРЕНГА», входящее в состав оспариваемого товарного знака, является описательным, поскольку указывает на вид товара (а именно, вид воздушного пирожного, изготавливаемого из белков с добавлением сахара и являющегося кондитерским изделием);
- по данным энциклопедии «Википедия» «меренга» – (от французского meringue) французский десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков. Согласно Толковому словарю Ушакова «меренга», «меренги» – пирожное из взбитых яичных белков и сливок с сахаром;
- «меренга» как вид пирожного упоминается в большом количестве отечественных книг: «Мучные кондитерские изделия», П.С. Мархель, С.В. Смелов, И.Н. Маслов и др., 1962; «Изделия из теста», Р.П. Кенгис, 1964; «Производство пирожных и тортов», П.С. Мархель, Ю.Л. Гопенштейн и др., 1976; сборник рецептов «Мелкие изделия из теста», Н.И. Бруннек, 1990, «Приготовление мучных кондитерских изделий», Б.Г. Милованов, 1993, «Технология приготовления пищи», Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина и др., 2005; и др., при этом слово «меренга» встречается также и в российской дореволюционной литературе, посвященной кулинарии;
- согласно словарю-справочнику «О кулинарии от А до Я» (В.В. Похлебкин, 1988 год) «меренга» - кондитерское изделие, напоминающее по составу пирожное безе и приготавливаемое без муки: из белков и сахара с использованием в качестве прослойки взбитых сливок и варенья;

- дополнительным подтверждением того, что «меренги» являются видом кондитерских изделий, служит их повсеместное производство на всей территории Российской Федерации множеством производителей. Так, в отношении кондитерских изделий «меренга» получена документация о соответствии товара качеству производителями в различных городах: Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск, Симферополь, Пермь, Воронеж и др.;
- у любого производителя кондитерских изделий может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначение «меренга», чтобы описать производимый / предлагаемый к продаже товар. Доводы о запрете регистрации подобных описательных обозначений также приведены в судебной практике;
- обозначение «меренга» не способно идентифицировать товар какого-либо производителя;
- в силу своего исполнения в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «меренга» занимает доминирующее положение, поскольку выполнен крупным шрифтом и расположен в центре спорного знака;
- кондитерское изделие «меренга» упоминается также в 10-ой редакции Международной классификации промышленных образцов, в нормативных актах, связанных с перемещением товаров через границу (например, ТН ВЭД);
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на законодательство в области товарных знаков, а также другие нормативно-правовые источники;
- использование названия «меренга» в отношении иных, отличных от пирожных товаров недопустимо, поскольку является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- обозначение «меренга» воспроизводит географическое название, указывает на место производства, отличное от места нахождения правообладателя, в связи с чем, потребители могут быть введены в заблуждение относительно этого названия;
- потребитель будет воспринимать товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, как изготовленный в селе Меренга.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

по свидетельству № 181073 частично, а именно, в отношении всех товаров 29 класса МКТУ «мармелад», 30 класса МКТУ «вафли; кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; конфеты; пирожные; торты».

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

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> касательно спорного товарного знака - [1];
- информация из электронных энциклопедий и словарей «Википедия», «Толковый словарь Ушакова», а также копии страниц печатных изданий «400 оригинальных рецептов сладких блюд», Е.Молоховец, 1904, «Мучные кондитерские изделия», П.С. Мархель, С.В. Смелов, И.Н. Маслов и др., 1962; «Изделия из теста», Р.П. Кенгис, 1964; «Производство пирожных и тортов», П.С. Мархель, Ю.Л. Гопенштейн и др., 1976; сборник рецептов «Мелкие изделия из теста», Н.И. Бруннек, 1990, «Приготовление мучных кондитерских изделий», Б.Г. Милованов, 1993, «Технология приготовления пищи», Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина и др., 2005 и др. - [2];
- распечатки деклараций о соответствии товаров «меренга» - [3];
- распечатка 10-ой редакции МКПО - [4];
- распечатки документов «Пояснения к единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности»: ТН ВЭД Евразийского экономического союза, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ЕАЭС, ТН ВЭД России, ТН ВЭД ТС - [5];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя - [6];
- распечатки документов из общероссийских классификаторов «ОК 019-95», «ОК 033-2013 - [7];
- распечатки с сайтов сети Интернет - [8];
- копия каталога лица, подавшего возражение - [9];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение - [10];
- копия письма лица, подавшего возражение, правообладателю и его сопроводительные документы - [11];
- документация в отношении поданной заявки № 2016701516 (обозначение «Lovely Konti») лица, подавшего возражение - [12].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении, однако, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Экземпляр возражения, направленный надлежащим образом 11.05.2016 в адрес правообладателя, был возвращен в ведомство (21.06.2016) с пометкой «истек срок хранения».

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 25.04.2016, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка представленных материалов [9-12] позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «Lovely Konti. Вкус лимонная меренга», включающим слово «меренга», фонетически и семантически тождественное словесному элементу «МЕРЕНГА» спорного знака. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в

частности, оспариваемые товары. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 25.04.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (21.04.1998) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. № 989 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

Обозначения, указанные в подпункте 2.3.(1.5) Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3.(2.1) 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.

Относительно доводов возражения коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой фигуру с выпуклыми линиями в верхней части, по центру которой расположен словесный элемент «МЕРЕНГА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами разной величины русского алфавита. Над второй буквой «Е» в слове «МЕРЕНГА» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад», товаров 30 класса МКТУ «вафли; кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; конфеты; пирожные; торты; майонез».

Словесный элемент «МЕРЕНГА» занимает в спорном знаке доминирующее положение, благодаря крупному шрифту и композиционному расположению в товарном знаке.

В отношении несоответствия спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам [2], содержащим сведения, в том числе из печатных изданий, опубликованных ранее даты приоритета спорного знака, словесный элемент «МЕРЕНГА» означает:

- кондитерское изделие, напоминающее по составу пирожное безе и приготавливаемое без муки: из белков и сахара с использованием в качестве начинки-прослойки взбитых сливок или варенья;
- французский десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков (или безе);

- пирожное из взбитых яичных белков и сливок с сахаром;
- воздушный полуфабрикат, выпеченный в виде круглых или овальных лепешек, является основой воздушных пирожных, называемых также «меренгами».

В материалах [2] также приведены рецепты из кулинарных книг по способам приготовления воздушных пирожных «меренга одинарная», «меренга двойная» и т.д. в домашних условиях.

Следовательно, на дату приоритета (21.04.1998) спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; пирожные» словесный элемент «МЕРЕНГА», занимающий доминирующее положение в спорном знаке, является описательным, поскольку характеризует их, указывая на вид конкретного кондитерского изделия - «пирожное».

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 181073 пункту 1 статьи 6 Закона в отношении части товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; пирожные» является убедительным в силу доминирования неохраноспособного элемента «МЕРЕНГА» в оспариваемом знаке.

Поскольку, как было установлено выше, словесный элемент «МЕРЕНГА» оспариваемого товарного знака является названием кондитерского изделия, приготавливаемого без муки (пирожного), то в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад», а также товаров 30 класса МКТУ «вафли; кондитерские изделия мучные; конфеты; торты» указанный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 181073 пункту 2 статьи 6 Закона в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад», а также части товаров 30 класса МКТУ «вафли; кондитерские изделия мучные; конфеты; торты» является убедительным.

Описанная выше правовая ситуация сложилась на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 181073. Вместе с тем, из других представленных с возражением источников усматривается следующее. Согласно

декларациям о соответствии [3] в период времени 2013-2016 гг. различными кондитерскими предприятиями выпускались (в том числе, в качестве изделий мучных кондитерских): десерты, пирожные, печенья, торты, изделия сахаристые, безе, полуфабрикат воздушный с названиями «меренга» / «меренги» (с миндалем, малиновая, шоколадная, ванильная, лимонная и т.д.). В распечатке 10-ой редакции МКПО [4], а также в распечатках документов «Пояснения к единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности» [5] за годы 2012, 2013, 2015, 2016 гг. «меренги» употребляются в качестве самостоятельного названия кондитерских изделий вместе с кексами, тортами, пирожными и т.п.

Указанные обстоятельства обуславливают ослабление различительной способности словесного элемента «МЕРЕНГА» в области кондитерского производства и его описательном характере.

Вместе с этим, согласно общедоступным словарно-справочным источникам (см., например, <http://dic.academic.ru>), а также материалам [7,8] слово «меренга» представляет собой название села в Омсукчанском районе Магаданской области.

В отношении довода лица, подавшего возражение, в части того, что обозначение «меренга» воспроизводит географическое название, указывает на место производства, отличное от места нахождения правообладателя (в связи с чем, потребители могут быть введены в заблуждение относительно этого названия), а также в отношении того, что потребитель будет воспринимать товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, как изготовленный в селе Меренга, коллегия отмечает следующее.

Село с названием «Меренга», расположенное в Омсукчанском районе Магаданской области, является крайне редким географическим названием, которое практически неизвестно рядовому потребителю. Как следует из источника [8] после Великой отечественной войны жители села «Меренга» десятки лет занимались животноводством, овощеводством, рыболовством, а также снабжали весь Омсукчанский район молоком, творогом, сметаной, олениной. При этом сведений о том, что на дату приоритета спорного знака село с названием «Меренга» прославилось производством каких-либо кондитерских изделий, например,

пирожных – меренга / меренги, материалы возражения не содержат. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении того, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно географического названия «Меренга», либо, что потребитель будет воспринимать товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, как изготовленный в селе с одноименным названием, признаны коллегией неубедительными.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 181073 недействительным частично, а именно, в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад», а также товаров 30 класса МКТУ «вафли; кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; конфеты; пирожные; торты».