

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2022, поданное Сельскохозяйственным Снабженческо-Сбытовым Потребительским Кооперативом «Аблай-Жс01», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564184, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2014730141 с приоритетом от 05.09.2014 зарегистрирован 09.02.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 564184 на имя ООО "Молочная Благодать", Свердловская область, г. Кушва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.09.2024.

В поступившем 21.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 564184 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 564184 включает элемент «Молочная», характеризующий товары 29, 30, 32 классов МКТУ, поскольку указывает на вид и состав сырья;
- поскольку словесный элемент «Молочная» включен в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оно является производителем молочной продукции (см. товарные накладные, фотографии производимой продукции). Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «производство молока (кроме сырого) и молочной продукции»;
- ранее правообладатель оспариваемого товарного знака пытался зарегистрировать

Молочная благодать на любой вкус

товарный знак « » по заявке № 2013705122, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ, не относящихся к молочной продукции, а в уведомлении от 18.07.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства сказано, что, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Молочная», то регистрация заявленного обозначения в отношении части товаров 32 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и состава сырья (за исключением товара «напитки на основе молочной сыворотки»). По результатам рассмотрения ответа на уведомление Роспатент зарегистрировал товарный знак по указанной заявке лишь в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «коктейли безалкогольные, а именно молочный коктейль; напитки на основе молочной сыворотки». Указанные обстоятельства подтверждают, что обозначение «Молочная» в составе обозначения «Молочная Благодать», указывает на вид и состав сырья;

- лицо, подавшее возражение, имеет потребность в использовании обозначений «Молочный», «Молочное», «Молочная» в отношении молочной продукции, однако,

поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Молочная» является охраняемым, то обозначение «Молочная» может быть признано сходным до степени смешения со спорным обозначением;

- в возражении приведены ссылки на судебную практику (дела Суда по интеллектуальным правам №№ СИП-357/2019, СИП-445/2018, СИП-539/2017, СИП-21/2019, СИП-327/2019 и т.д.);

- исключение из объема правовой охраны словесного элемента «Молочная» оспариваемого товарного знака исключит возможность признания сходным до степени смешения обозначений «Молочный», «Молочное», «Молочная» с оспариваемым товарным знаком;

- при оспаривании правовой охраны товарному знаку по основанию пункта 1 статьи 1483 Кодекса заинтересованность лица, подавшего возражение, толкуется широко, поскольку запрет регистрации товарных знаков, включающих обозначения, перечисленные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, призван защищать интересы неопределенного круга лиц и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564184 частично, а именно, указать словесный элемент «Молочная» в его составе в качестве неохраняемого в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

- копии товарных накладных, фотографии молочной продукции – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [2];
- копия уведомления от 18.07.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2013705122 – [3].

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель товарного знака по свидетельству № 564184 представил по мотивам возражения отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из оригинального изобразительного элемента, а также словесных элементов «Молочная Благодать» и «на любой вкус!». Словесный элемент «Молочная Благодать» является единым и неделимым семантически связанным словосочетанием, в котором слово «Благодать» представляет собой имя существительное, а слово «Молочная» - имя прилагательное. И, в данном случае, прилагательное «Молочная» характеризует слово «Благодать»;
- учитывая характер словесного обозначения «Молочная Благодать» как словосочетания, анализ его охраноспособности следует проводить по всему словосочетанию. Словосочетание «Молочная Благодать» является оригинальным фантазийным обозначением, его смысл требует домысливания, при этом оно не содержит никакой описательной характеристики в отношении зарегистрированных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ. Слово «Молочная» семантически относится к слову «Благодать», а не к зарегистрированным товарам. Характеризующими зарегистрированные товары могли бы быть такие обозначения как: «молочный продукт», «молочный напиток» и т.п. Таким образом, оспариваемый товарный знак изначально обладает различительной способностью;
- обозначение «Молочная Благодать» приобрело дополнительную различительную способность и известность в результате длительного интенсивного использования правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении зарегистрированных товаров. Данное обстоятельство подтверждается активной рекламой в газетах, на уличных билбордах, на транспорте, при проведении общественных мероприятиях и т.п. Правообладателем были произведены большие объемы продукции под обозначением «Молочная Благодать», для которых у разных производителей заказывались большие партии упаковки, что подтверждается представленными договорами, макетами и эскизами упаковки, товарными накладными и счетами-фактурами. Продукция под обозначением «Молочная Благодать» участвовала в программе «Контрольная закупка». Продукция под обозначением «Молочная Благодать» отмечена несколькими дипломами, свидетельствами и декларациями качества, продукция также участвовала в различных фестивалях, выставках, конкурсах и форумах (например, 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ);

- довод возражения о том, что правообладатель ранее пытался зарегистрировать товарный знак «Молочная благодать на любой вкус» по заявке № 2013705122, не имеет никакого отношения к настоящему делу. Делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно, и выводы делаются исключительно в рамках конкретных обстоятельств по заявке (см. Президиум ВАС РФ в постановлении от 08 ноября 2006 г. № 8215/06 в отношении свидетельства № 252518);
- вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения по заявке № 2013705122 сделан только для части товаров 32 класса МКТУ и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса (способность введения потребителя в заблуждение), а не на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (отсутствие различительной способности). Для остальных товаров, включая все заявленные товары 29 класса МКТУ, относящиеся к молочной продукции, обозначение было признано экспертизой охраноспособным;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 564184 не доказана. Так, из представленных документов видно, что лицо, подавшее возражение, не использует обозначение «Молочная Благодать» или какие-либо иные сходные с ним обозначения. Обозначения «Молочный», «Молочное», «Молочная», которые намерено использовать лицо, подавшее возражение, представляют собой обычные описательные обозначения, характеризующие молочную продукцию, которые являются неохраноспособными и могут беспрепятственно использоваться различными производителями товаров;
- правообладатель не обращался в суды и антимонопольные органы, не направлял в адрес лица, подавшего возражение, никаких претензий, связанных с нарушением прав на товарный знак;
- оплату пошлины за лицо, подавшее возражение, и представление его интересов осуществляет А.В. Ибатулин, который является инициатором множества дел, по оспариванию интеллектуальных прав на товарные знаки, в отношении которых он не имел намерения реального использования. В рамках таких дел, суды неоднократно признавали его действия злоупотреблением правом, что считается самостоятельным основанием для отказа в иске (см. постановление Суда по

интеллектуальным правам СИП от 23.03.2020 г. № С01-89/2020 по делу N A27-90/2019). С учетом того, что лицо, подавшее возражение, заявку на регистрацию товарного знака «Правильная молочка» не подавало, а также незначительные объёмы реализации молочной продукции, свидетельствуют исключительно о намерении причинить вред правообладателю оспариваемого товарного знака. То есть со стороны лица, подавшего возражение, прослеживается злоупотребление правом;

- разъяснения ВС РФ, содержащиеся в определении от 11.11.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу СИП-819/2018 не имеют отношения к настоящему спору. Указанные разъяснения касаются заинтересованности применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам. В рамках настоящего возражения указано на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия страницы сайта в сети «Интернет» <https://dic.academic.ru/dic.nsl7ushakov/747882> (толкование слова «Благодать»), дата обращения 05.03.2022 – [4];

- документы, подтверждающие интенсивное использование обозначения «Молочная Благодать» – [5];

- копия Постановления Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2006 г. № 8215/06 (источник - официальный сайт ФИПС по адресу <https://www.fips.ru/about/otdclenie-palata-popatentnym-sporam/sudebnaya-praktika.php>) – [6];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 г. № СО 1-89/2020 по делу N A27-90/2019 (источник Картотека арбитражных дел по адресу <https://kad.arbitr.ru/>) – [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 21.01.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.09.2024) оспариваемого товарного знака

правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 564184 (приоритет от 05.09.2014) является комбинированным, состоит из горизонтально расположенного овала, по центру которого расположен словесный элемент «Молочная Благодать». В нижней части обозначения выполнены черная линия и элемент «На любой вкус!». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ *«продукты молочные; джем молочный; дипы на молочной основе; желе фруктовое на основе молочной сыворотки; масло сливочное; масла пищевые; заменители масла; заменители маргарина; заменители сметаны; заменители сыра; йогурт; йогурты питьевые; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло топленое; масло соевое пищевое; молоко; молоко ацидофильное; молоко козье; молоко кокосовое для приготовления пищи; молоко конопляное [заменитель молока]; молоко коровье; молоко овечье; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; напитки йогуртовые; напитки кисломолочные; напитки молочные с ароматом шоколада; напитки молочные с преобладанием молока; напитки молочные с фруктами; напитки молочные с фруктовым соком; напитки на молочной основе; напитки на основе йогурта; напитки с кисломолочными бактериями; напитки, состоящие преимущественно из молока; продукты кисломолочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смесь*

молока и сливок; сметана [сквашенные сливки]; сметанный продукт с растительным жиром; спреды на молочной основе; сыворотка молочная; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр копченый; сыр мягкий; сыр мягкий белый; сыр плавленый; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры; сыры мягкие созревшие; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; творог; творог зерненный; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; ацидофилин; варенец; творожная масса, сырок творожный; десерт сливочный; крем творожный», товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; молочко маточное пчелиное; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные», товаров 32 класса МКТУ «молоко арахисовое; молоко миндальное; напитки на основе молочной сыворотки», услуг 43 класса МКТУ «приготовление продуктов питания и напитков для непосредственного употребления; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; кафе; кафетерии; закусочные; услуги по подаче пищевых продуктов и напитков в ресторанах и барах; услуги по предоставлению еды и напитков». Срок действия регистрации - до 05.09.2024.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся в деле документы [1,2] на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Документы [2] представляют собой выписку из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, основным видом деятельности которого является производство молока и молочной продукции. Товарные накладные и фотографии [1] представлены в отношении молока и молочной продукции, в которых упоминаются следующие обозначения:

«Правильная молочка», «Деревенская / Деревенский», «творог красный», «яйца деревенские», «Живое село», при этом представленные материалы не содержат обозначения «Молочная Благодать». Упоминание слов «молоко», «молочный» и т.п. относится к самой молочной продукции, к ее характеристике (например, состав) и не приводит к наличию заинтересованности. Из имеющихся в деле документов не представляется возможным прийти к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания Сельскохозяйственного Снабженческо-Сбытового Потребительского Кооператива «Аблай-Жс01», г. Уфа заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564184 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 Кодекса). Товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации представляют собой масло-жировую и молочную продукцию. Товары 30 класса МКТУ представляют собой мороженое и напитки, содержащие молоко. Товары 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации представляют собой безалкогольную продукцию.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения,

домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее. Словесные элементы «Молочная Благодать» имеют следующие значения: «благодать» - о чем-нибудь хорошем, имеющемся в изобилии; очень хорошо, прекрасно (где-н.); в религиозных представлениях: сила, ниспосланная человеку свыше [первоначально для исполнения воли Бога]; «молочный, молочная, молочное» - дающий молоко; питающийся только молоком; приготовленный из молока, на молоке; связанный с производством молока, с приготовлением продуктов из молока; предназначенный для продажи молока и продуктов, приготовленных из молока; свойственный молоку (см. электронные словари: <https://dic.academic.ru/>, <https://kartaslov.ru>, [4]). Словесный элемент «Молочная» выполнен единым оригинальным шрифтом со словесным элементом «Благодать», при этом образует с ним фантазийный смысловой образ, связанный с добром, изобилием пользы, которое приносит молоко, молочная продукция. Оспариваемый товарный знак представляет собой целостную конструкцию, в которой элемент «Молочная Благодать» выделяется за счет шрифтового и белого цветового исполнения на фоне синего овала. Элемент «Молочная Благодать» подчеркнут черной линией, под ним выполнен словесный элемент «На любой вкус!». Таким образом, какие-либо основания воспринимать элемент «Молочная» словосочетания «Молочная Благодать» в качестве прямой описательной характеристики исследуемых товаров отсутствуют.

Коллегией также приняты во внимание представленные правообладателем документы [5], свидетельствующие об использовании оспариваемого товарного знака по свидетельству № 564184 в отношении молока и молочной продукции (сметана, напиток кисломолочный «Снежок», йогурт, творог, кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин, масло и т.п.), безалкогольных напитков (квас), желе, десерта. В отзыве представлены договоры и сопроводительная экономическая документация к ним о заказе этикеток, пленок, крышек, упаковки для производимых товаров. Продукция правообладателя отмечена дипломами, свидетельствами по итогам участия в различных конкурсах и мероприятиях. Реклама продукции правообладателя размещалась на уличных билбордах (г. Екатеринбург), на

транспорте (например, фургоны и газели), в газетах, на календарях, при проведении общественных мероприятий (например, день города Нижний Тагил). В материалах отзыва также представлены декларации о соответствии продукции установленным требованиям. Указанные обстоятельства свидетельствуют о дополнительной различительной способности оспариваемого товарного знака.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания элемента «Молочная» товарного знака по свидетельству № 564184 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ отсутствуют.

В отношении иных доводов сторон коллегией отмечается следующее. Вопрос

Молочная благодать на любой вкус

экспертизы в отношении обозначения « » правообладателя по заявке № 2013705122 [3] не относится к рассмотрению настоящего возражения. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. Вопрос толкования лицом, подавшим возражение, заинтересованности по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в части защиты интересов неопределенного круга лиц представляет собой частное мнение понятия заинтересованности и не приводит к иным выводам коллегии. Ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения. Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 564184.