

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2022, поданное ООО "Крымские Традиции", Республика Крым, г.Саки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 456110, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2010737321, поданной 19.11.2010, зарегистрирован 13.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 456110 на ООО "АльтерВЕСТ XXI век", Россия, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На основании зарегистрированного Роспатентом договора от 27.07.2021 за № РД0370322 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 29,

30 классов МКТУ его правообладателем стал: Микешин Дмитрий Иванович, Россия (далее – правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №456110 продлен до 19.11.2030.

В поступившем 22.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 456110 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «Твороженое» выполнен с орфографической ошибкой и указывает на характеристику товаров 29, 30 классов МКТУ, наравне с такими словами как: «молочный»; «шоколадный»; «сливочный».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что Микешин Д.И. приобрел оспариваемый товарный знак в корыстных целях, в судебном порядке пытается взыскивать компенсацию за неправомерное использование его интеллектуальной собственности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456110 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №456110, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв и дополнения к нему, в которых указывалось следующее:

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- из доводов возражения не прослеживается какой-либо аргументации заинтересованности в признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456110 недействительным полностью;

- обозначение «Твороженое» искусственно создано путем слияния слов «творог» и «мороженое» или «творог» и «пирожное»;

- таким образом, словесный элемент «Твороженое» представляет собой

фантазийное обозначение, поскольку не является лексической единицей, общепринятым термином, указывающим на какой-либо вид товара или услуги, а также отсутствует в лексических и терминологических словарях;

- в русском языке слово «твороженое» применительно к составу продукта отсутствует и лексически неверно, поэтому не может быть поставлено в один ряд со словами «молочный», «шоколадный» и прочее применительно к описательным свойствам обозначения для целей регистрации его в качестве товарного знака;

- словесное обозначение «Твороженое» обладает охраноспособностью и выполняет основное назначение товарного знака - запоминается потребителям благодаря ассоциациям, которые он у них вызывает;

- при восприятии оспариваемого комбинированного товарного знака у потребителя могут возникнуть ассоциации, связанные с нежным, легким как облако кондитерским изделием с мягкой белой начинкой, изготовленной из творога или с добавлением творога, выполненным в виде мороженого, либо, что продукция является мороженым, но выполнена с добавлением творога из молока сказочной коровы с крылышками, живущей на облаке;

- кроме этого, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с учетом более старшей регистрации словесного товарного знака «ТВОРОЖЕНОЕ» по свидетельству № 354380 по заявке № 2006720069 с приоритетом от 19.07.2006 г. (в настоящее время правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак);

- за время длительного использования товарного знака предыдущим правообладателем рассматриваемое обозначение приобрело различительную способность, что подтверждается отзывами покупателей продукции, маркированной обозначением «Твороженое» за период с 2017 года;

- из отзывов потребителей следует, что обозначение «Твороженое» ассоциируется с различными видами товаров: с мороженым, с пирожным, с твороженным десертом, с глазированным сырком со вкусом мороженого «Лакомка», суфле со вкусом пломбира и т. д.

На основании изложенного, правообладатель спорного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №456110.

К материалам дела были представлены следующие источники информации:

- распечатки с сайта www.fips.ru о товарных знаках №№ 456110, 482812, 354380 (1);
- распечатка из «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва. 1999 г. (2);
- распечатки информации с отзывами о товарах, маркированных товарным знаком «Твороженое» с сайтов <https://irecommnd.ru/>, <https://otzovik.com/> (3).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №456110 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « », представляющее собой этикетку продукции. Этикетка выполнена в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент “Твороженое”, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, размещенный на фоне белого облака, на котором сверху выполнено стилизованное изображение коровы с крыльями. Над словесным элементом «Твороженое» расположен элемент «ТМ», являющийся неохраняемым элементом обозначения. Справа от указанных элементов размещено графическое изображение двух кондитерских изделий с белой начинкой в шоколадной глазури. Над кондитерским изделием справа расположено стилизованное изображение округлой формы, в котором размещены элементы «2 шт», являющиеся неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

В возражении лицом, его подавшим, в качестве неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака указывается пункт 6 статьи 1483 Кодекса. Данная норма с учетом даты приоритета рассматриваемого товарного знака коррелируется с положениями пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований, в том числе пункта 6 статьи 1483 Кодекса. С учетом того,

что пятилетний срок на подачу возражения истек, мотивы о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона применены быть не могут.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что оно является обладателем исключительного права на ранее зарегистрированный товарный знак, который бы мог быть тождественным или признан сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Иных оснований для оспаривания регистрации №456110 по пункту 1 статьи 7 Закона в возражении не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче настоящего возражения по положениям о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Коллегия отмечает, что приведенное в возражении лицом, его подавшим, цитирование норм права соотносится с оспариванием регистрации №456110 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения о том, что входящий в состав рассматриваемого обозначения словесный элемент «Твороженое» является искаженным словом и указывает на характеристики товаров 29, 30 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Твороженое» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка, вошедшей в состав словарных или словарно-справочных источников. Следовательно, можно утверждать, что обозначение носит фантазийный характер по отношению к указанным в спорном товарном знаке товарам 29, 30 классов МКТУ.

Мнение правообладателя об образовании словесного элемента «Твороженое» от нескольких значимых слов русского языка «творог», «мороженое», «пирожное» не подтверждено документальными доказательствами. В этой связи коллегии не представляется возможным соотнести слово «Твороженое» с каким-либо определенным видом товаров.

Представленные правообладателем товарного знака источники информации (3) свидетельствуют о различном восприятии продаваемой продукции, сопровождаемой обозначением «Твороженое».

Так, высказывания потребителей о товаре «Твороженое» были следующего характера: «Необычный глазированный сырок... Непросто творожок, творожок со вкусом любимого мороженного "Лакомка"» (09.03.2015); «...этот десерт для вас. Потому что никакой это не творожный сырок, это вкуснейшее мягкое мороженое - твороженное...» (20.05.2015); «...Мягкое и нежное, как мороженое пломбир. Есть вкус творожного сырочка, но еще и суфле со вкусом пломбира» (28.07.2015); «Вкусно, что-то среднее между мороженым и пирожным» (29.03.2017).

Вышеуказанное демонстрирует тот факт, что словесный элемент «Твороженое» никоим образом не воспринимается средним российским потребителем в качестве определенного вида товара и не указывает на его характеристики.

Для того, чтобы сформировать однозначное мнение о семантике словесного элемента «Твороженое» среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные размышления, которые могут быть субъективными.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе товаров нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что слово «Твороженое» выполнено в искаженном написании, не подтверждено документальными словарно-справочными изданиями или иной литературой. Какими конкретно характеристиками обладает слово «Твороженое» по отношению к товарам 29, 30 классов МКТУ и почему оно находится в одном ряду со словами «молочный», «шоколадный» и прочее в возражении не представлено.

Применительно к составу продукции, состоящей из творога, потребительской лексике известны слова «творожная» (масса, запеканка) или «творожистая» (устаревшее, словарь СИ. Ожегова - творожистая масса) (2). В русском языке слово

«твороженое» применительно к составу продукта отсутствует и лексически неверно. По этой причине словесный элемент «Твороженое» не может быть поставлен в один ряд со словами «молочный», «шоколадный» применительно к описательным свойствам товаров.

К характеристике мороженого как продукта в лексическом употреблении используются такие словосочетания, как «ванильное мороженое», «шоколадное мороженое», «пломбир», «фруктовое мороженое» и прочее. «Творожное мороженое» не является рецептурно принятым и используемым в промышленных и целях, не употребляется в рекламных и маркетинговых акциях, а творог не входит в состав классических рецептур мороженого.

У рядового потребителя обозначение «Твороженое» может вызывать ассоциативный ряд, который не относится к описательным элементам, но идентифицирует распространителя и/или производителя соответствующей продукции.

У среднего российского потребителя могут сложиться ассоциации, что продукция со словесным обозначением «Твороженое» изготовлена из творога или с добавлением творога, но при этом визуальное выполнено в виде мороженого (в рожке, в шоколадной глазури и прочее), либо с добавлением мороженого или отдельных составных частей мороженого в рецептуру творожного изделия.

Также у рядового потребителя могут сложиться ассоциации о том, что продукция, маркированная словесным обозначением «Твороженое», является мороженым с добавлением в рецептуру творога, творожной массы и прочее, либо является мороженым, но визуальное выполнена в виде какой-либо творожной продукции, например, творожных сырков.

Следовательно, словесное обозначение «Твороженое» не является описательным, не имеет самостоятельного смысла и не применимым для описания характеристик конкретного товара.

Таким образом, словесное обозначение обладает различительной способностью и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для признания обозначения «Твороженое» описательным элементом, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных оспариваемым товарам в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона недоказанными.

Следует также указать, что в возражении не было приведено достоверных источников информации, позволяющих признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения. Данные обстоятельства также являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 456110.