

**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 02.03.2017, поданное Рычаговым Сергеем Александровичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015707297, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015707297 заявлено 18.03.2015 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. В корреспонденции, поступившей 10.10.2016, заявитель уточнил заявленный перечень, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «изделия железные».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СОЧНЫЙ МАРМЕЛАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015707297 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку словесный элемент «Мармелад» (кулинарный продукт, приготовленный из фруктов, варёных с сахаром с добавлением загустителя и вкусовых добавок, может считаться разновидностью густого варенья) для товаров 30 класса МКТУ, кроме

«кондитерские изделия желеобразные» является ложным, а для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия желеобразные» является неохраняемым, так как указывает на вид товара.

Словесный элемент «Сочный» является неохраняемым в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например, мороженое, сироп золотой и т.п.) и способен ввести в заблуждение относительно свойств другой части товаров (например, сухари, печенье сухое, пекарские порошки).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение должно рассматриваться на предмет его неохраноспособности только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других товаров – ложными, а в отношении третьих – фантазийными;

- указанное не было принято экспертизой при принятии решения;

- кроме того, в оспариваемом решении не указано, каким образом заявленное обозначение приведет к однозначной дезориентации потребителя относительно товара с учетом широкого употребления в пищу потребителями товара мармелад.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желеобразные».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (18.03.2015) поступления заявки №2015707297 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил 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; указание 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Согласно положению пункта 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 либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СОЧНЫЙ МАРМЕЛАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные».

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, имеют следующее значение (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 351, 779):

мармелад – конфеты или густая сладкая масса, вырабатываемая из фруктово-ягодных соков, желейных веществ и сахара;

сочный – 1. обильный соком. 2. перен. Яркий свежий. 3. перен. Звучный и мелодичный.

Согласно Толковому словарю потребителя (см. <http://www.goodsmatrix.ru/glossary/88.html>) в зависимости от состава мармелад может быть желейным, желейно-фруктовым, фруктово-ягодным.

Таким образом, заявленное обозначение включает указание на конкретный вида товара (мармелад), а прилагательное «сочный» воспринимается, в первую очередь, как его характеристика, а не в переносном значении.

Необходимо отметить, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении общей родовой позиции товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные», по отношению к которой мармелад является частным видовым понятием (иными словами указанные позиции соотносятся между собой как род/вид).

Следовательно, заявленное обозначение относится к прямо указывающему на вид товара (мармелад) и его характеристику (сочный) в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны обозначению «СОЧНЫЙ МАРМЕЛАД» одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование указанных словесных элементов для обозначения самого вида товара и его качественных характеристик.

Учитывая, что заявленное обозначение включает название определенного вида товара «МАРМЕЛАД», в отношении товаров иного вида (иных видов жележных изделий, чем мармелад) заявленное обозначение признано коллегией способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств.

В связи с изложенным усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2016.**