

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 от 12.05.2015, поданное ЗАО «МОЛОКО», Ростовская обл., станица Обливская (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477753, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2011742267 с приоритетом от 22.12.2011 зарегистрирован 27.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №477753 на имя ООО «ХЛАДОНЕЖ», Ставропольский край, г. Кисловодск (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ТОСН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, совпадающими в русском и латинском написании.

В возражении от 12.05.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 477753 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №477753 представляет собой словесное обозначение «**ТОСН**», которое с калмыцкого языка переводится как «масло», «жир», в подтверждение чего лицо, подавшее возражение, ссылается на калмыцко - русский словарь.

На основании указанного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что оспариваемый товарный знак «ТОСН» в отношении части товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» не обладает различительной способностью, так как является наименованием товара, а в отношении остальных товаров он способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойства, а также услуг, связанных с этими товарами.

В возражении также отмечено, что правовая охрана оспариваемого товарного знака лишает калмыков возможности свободно использовать слово «ТОСН» для обозначения товаров, для идентификации которых оно предназначено. В частности, лицо, подавшее возражение, не может указывать на упаковке сливочного масла собственного производства наименование товара на калмыцком языке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477753 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Молоко» [1];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «Молоко» [2];
- протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Молоко» от 25.06.2014 [3];
- справка №18 от 06 мая 2015 [4];
- сертификаты соответствия на масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», масло сливочное «Традиционное», масло сливочное «Любительское», масло сливочное «Бутербродное», масло сливочное «Крестьянское», изготовитель ЗАО «Молоко» [5];
- свидетельства о государственной регистрации права на собственность, выданные субъекту права - ЗАО «Молоко» [6];
- выдержки из Калмыцко-русского словаря, Москва, «Русский язык», 1977 [7].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее:

- предоставление правовой охраны обозначению «ТОСН» свидетельствует о том, что экспертиза признала его полностью соответствующим условиям государственной регистрации в качестве товарного знака;
- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что калмыки лишены возможности свободно использовать слово «ТОСН» для обозначения товаров, для идентификации которых оно предназначено, не подтверждено ни заключением, ни социологическим опросом, ни какими-либо иными документами;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на русском языке, который является государственным языком на территории Российской Федерации;
- число носителей калмыцкого языка с каждым годом уменьшается, при этом все они свободно владеют русским языком;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность на одном товарном рынке с правообладателем оспариваемого товарного знака и является его прямым конкурентом, при этом оно неоднократно было уличено в недобросовестной конкуренции, о чем свидетельствуют, в частности, Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) по Ростовской области №218/04 от 11.03.2014 и решение Арбитражного суда Ростовской области от 27.05.2015 по делу №А53-5533/2015;
- действия лица, подавшего возражение, являются очередным актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права, поскольку оно добивается прекращения правовой охраны товарного знака, который незаконно использовался им для реализации той же продукции, что и производимой правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477753.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак №477753 и копия заявки №2011742267 на регистрацию товарного знака [8];

- комплект документов, полученных правообладателем в процессе экспертизы заявки №2011742267 [9];
- копия Постановления УФАС по Ростовской области №218/04 от 11.03.2014 [10];
- копия решения Арбитражного суда Ростовской области по делу №А53-5533/2015 [11];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 по делу №СИП-267/2013 [12];
- копии упаковок сливочного масла производства правообладателя и лица, подавшего возражение [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 22.12.2011 приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТОСН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, совпадающими в русском и латинском написании.

Анализ общедоступных справочных изданий и словарей наиболее распространенных языков, включая русский язык, показал, что слово «ТОСН» не закреплено в них в качестве лексической единицы.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, представило выписку из Калмыцко - русского словаря [7], согласно которой слово **тосн** [тосън] действительно переводится как масло, жир. Однако в этой же словарной статье указано, что сливочное масло переводится как **ѳрмин (цаһан) тосн**; топленое масло - **шар тосн**; рыбий жир – **заһсна тосн**.

Таким образом, само по себе слово «тосн» в переводе с калмыцкого языка может обозначать общее понятие масла как жирового вещества животного, растительного или минерального происхождения (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, Москва, Азбуковник, 1999, с.344), а для указания конкретного вида товара в калмыцком языке необходимо использовать дополнительные слова.

Согласно сведениям, изложенным в Лингвистическом энциклопедическом словаре (<http://tapemark.narod.ru/les/211a.html>), и свободной энциклопедии Википедии, калмыцкий язык принадлежит к одному из монгольских языков и распространен на территории Республики Калмыкия. В лексике значительное количество заимствований из санскрита, тибетского, китайского, арабского, персидского, тюркского и русского языков. В 1924 году был введен алфавит на основе русской графики, в 1931-1938 применялся латинизированный алфавит, а с 1938 года письменный калмыцкий язык вновь развивался на основе кириллического

алфавита. Примерно с 1970 – 1980 годов калмыцкий язык вытесняется из городов и остается только в некоторых калмыцких селах, где подавляющую часть населения составляют калмыки, при этом все носители калмыцкого языка владеют русским языком. Число носителей калмыцкого языка с каждым годом уменьшается. По данным переписи населения 2010 года о владении калмыцким языком заявило менее 44% от численности калмыков.

Таким образом, для подавляющего большинства потребителей на территории Российской Федерации оспариваемый товарный знак «ТОСН» будет восприниматься как фантазийное слово, при написании которого использованы буквы, совпадающие в русском и латинском написании, что дополнительно усиливает его фантазийный характер.

Что касается носителей калмыцкого языка, то, как указано выше, слово «тосн» без дополнительных слов не воспринимается как однозначное указание на вид товара.

Следует отметить, что правообладатель использует оспариваемый товарный знак «ТОСН» для маркировки сливочного масла на упаковке, где все надписи выполнены на русском языке [13], при этом лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств того, что какие-либо производители сливочного масла в Калмыкии используют слово «тосн» в качестве указания на вид товара. Более того, лицо, подавшее возражение, использует для маркировки произведенного им сливочного масла упаковку с надписями на русском языке и обозначением «ТОСН», имеющую высокую степень сходства с упаковкой, которую использует правообладатель, что спровоцировало столкновение интересов правообладателя и лица, подавшего возражение, результатом которого явились Постановление УФАС по Ростовской области [10] и решение Арбитражного суда Ростовской области [11], которыми действия лица, подавшего возражение, были признаны недобросовестной конкуренцией.

Поскольку довод лица, подавшего возражение, об описательности оспариваемого товарного знака не признан коллегией убедительным, коллегия

также полагает неубедительным довод о том, что российский потребитель будет введен в заблуждение относительно вида товара и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477753.