

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Раменский кондитерский комбинат», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.12.2002 за №232561 по заявке №2001730855 с приоритетом от 10.10.2001 на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», Москва (далее - правообладатель) для товаров 05 и 30 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 10.10.2021.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 14.03.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №232561 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенным в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» является производителем кондитерских изделий, а именно, бисквитных рулетов, тортов, пирожных, а также иных кондитерских изделий. На упаковках ряда изделий, в том числе, на упаковках бисквитных рулетов,

изготовителем размещается указание вкуса и состава начинки, например «апельсин», «клубника», «лесная ягода» и т.д.;

- между ООО «Раменский кондитерский комбинат» и правообладателем оспариваемой регистрации ведутся споры в Арбитражном суде г. Москвы. Рассмотрение судебного дела №А40-64261/12-148-607 продолжается до настоящего времени. Таким образом, лицо, подавшее возражение является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561;

- наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству №232561 влияет на права и обязанности ООО «Раменский кондитерский комбинат», это выражается в запрете использования на упаковках производимой им продукции указания вкуса и состава сырья (лесная ягода), а также повлекло причинение ООО «Раменский кондитерский комбинат» прямых убытков;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №232561 представляет собой значимое словосочетание «Лесная ягода», данное сочетание имеет буквальный смысл «ягода, находящаяся (произрастающая) в лесу»;

- словосочетание «лесная ягода» с конца 19 века широко используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод;

- словосочетание «лесная ягода», будучи употребленным без дополнительных пояснений, в сознании среднего потребителя представляет собой обобщенное понятие, включающее в себя наиболее распространенные лесные ягоды и соответствующие им вкусовые свойства;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, словосочетание «лесная ягода» уже являлось устойчивым и широко используемым среди потребителей на территории Российской Федерации (и ранее на территории СССР). Данное словосочетание как минимум с конца 19 века широко используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод, в том числе, таких разновидностей, как малина, ежевика, земляника лесная, костяника, морошка, клюква, брусника, черника, голубика, виноград амурский, крыжовник, вороника, боярышник, рябина, калина и другие;

- в настоящее время данное понятие также широко используется как в быту, так и в сферах деятельности по сбору, заготовке и переработке лесных ягод, производству соков, кондитерских изделий;

- словосочетание «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» (как во множественном, так и в единственном числе) представляет собой простое указание товара, а для товаров, являющихся результатами переработки лесных ягод (варенье, джемы, повидло, в том числе, используемые в качестве начинки кондитерских изделий) оно представляет собой простое указание сырья и вкусовых свойств;

- оспариваемый товарный знак «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» представляет собой указание на потребительские свойства (состав сырья, вкусовые особенности) как минимум тех кондитерских изделий, при изготовлении которых обычно используется начинка, которая может, в том числе, являться результатом переработки лесных ягод;

- словосочетание «лесная ягода» воспринимается рядовым потребителем как прямо указывающее на характеристики товаров (кондитерских изделий, содержащих начинку), а именно, на состав и вкусовые свойства начинки, являющейся важнейшим элементом, определяющим основные потребительские свойства таких товаров в целом;

- оспариваемое обозначение представляет собой описательный элемент, необходимость использования которого в хозяйственном обороте может возникнуть у любого лица. Словесное обозначение «лесная ягода» указывает на свойства (вкус, состав) товаров 30 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, ОАО «Рот Фронт», также воспринимает рассматриваемое обозначение, как указание свойств товаров. В 2007 году на официальном сайте группы «Объединенные кондитеры», в которую входит ОАО «РотФронт», был размещен пресс-релиз о выпуске фабрикой, входящей в группу, жележных конфет «Добрый совет» - со вкусами: персик-манго, лесная ягода, зеленое яблоко». Очевидно, что упоминание словосочетания «лесная ягода» в данном контексте однозначно указывает на то, что оно рассматривается в качестве простого указания свойств товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №232561 недействительной в отношении всех товаров 05 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выдержки из толкового словаря Ушакова;
2. Выдержки из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона;
3. Выдержки из толкового словаря Ушакова;

4. Выдержки из советского юридического словаря;
5. Словарь-справочник, В.В. Похлебкин «О кулинарии от А до Я»;
6. А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский «Одуванчик на завтрак. Деликатесы из трав и плодов»;
7. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР (сборник);
8. Ассортимент магазина почтовых марок. Восточная Европа. Россия. СССР. С 1980г. по 1991г. «Лесные ягоды»;
9. «Уральский следопыт Г 90»; Приложение 17 - ссылки на интернет-ресурсы в поисковой системе «Яндекс»;
10. Ссылки на интернет-ресурсы в поисковой системе «Google»;
11. Распечатка с официального сайта группы «Объединенные кондитеры»;
12. Сведения о желейных конфетах «Добрый совет»;
13. Распечатки с сайта воронежской кондитерской фабрики;
14. Распечатка сведений о регистрации товарного знака № 461829 (Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации);
15. Копия заключения от 20.01.2014г.;
16. Копия решение Палаты по патентным спорам от 29.11.2012г.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 14.03.2014, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 22.04.2014, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» в отношении кондитерских и хлебобулочных изделий является фантазийным, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах исключительно через ассоциации с неопределенной группой ягодных культур, либо с органолептическими характеристиками как любой из данных культур, так и с их сочетанием в любом виде;

- словосочетание «лесная ягода» не имеет единого словарного определения, привязанного к плодам растения определенного вида;

- не существует перечня плодов растений, отнесенных к категории «Лесная ягода», утвержденного каким-либо нормативно-правовым актом либо вошедшего во всеобщее употребление и известного каждому потребителю;

- в ГОСТ-ах, технических регламентах и иной технической документации на кондитерские изделия не содержится термин «Лесная ягода», кроме того, словосочетание

«Лесная ягода» является фантазийным в отношении кондитерских изделий, что подтверждается Письмом Государственного Научного Учреждения НИИ Кондитерской промышленности Российской Академии Сельскохозяйственных наук №54/7 от 15.04.2014;

- плоды дикорастущих растений, которые произрастают в лесах и/или лесистой местности, имеют совершенно разные органолептические свойства, разный вкус, форму, цвет, способ и место произрастания, и поэтому словосочетание «Лесная ягода» является абстрактным термином, поскольку этим термином невозможно описать конкретный вкус, цвет, форму и прочее;

- обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» в отношении любых пищевых продуктов является фантазийным, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах исключительно через ассоциации с неопределенной группой дикорастущих плодов в виде ягод, которые имеют различную форму, цвет, вкус, способ и место произрастания;

- в Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова содержатся лишь отдельные статьи в отношении слов «лесная» и «ягода» и не содержится статьи в отношении словосочетания «Лесная ягода»;

- плоды ягод в необработанном виде не могут быть использованы в качестве ингредиента для данного изделия, а, с другой стороны, в качестве ингредиента начинки должна быть указана конкретная ягода, а не некое обобщающее название группы ягод;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» на момент подачи заявки №2001730855 не обладало различительной способностью;

- практика Роспатента свидетельствует в пользу законности регистрации товарного знака «Лесная ягода» по свидетельству №232561, поскольку словесные товарные знаки: «БАРБАРИС» по свидетельству №137558, «Черная смородина» по свидетельству №138117, «Клюква» по свидетельству №159875, «Ягода-малина» по свидетельству №152702, были признаны обладающими различительной способностью в отношении кондитерских изделий.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

17. Таблица плодов (ягод) дикорастущих растений;

18. Распечатки из Словаря Русского языка С.И. Ожегова и Большой Советской Энциклопедии;

19. Письмо Государственного Научного Учреждения НИИ Кондитерской промышленности Российской Академии Сельскохозяйственных наук №54/7 от 15.04.2014;
20. Копия этикетки конфет «Лесная ягода»;
21. Журнал фактического выпуска продукции в ассортименте в действующих ценах 1991 год;
22. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ46.Н64644 от 04.02.2013;
23. Декларация соответствия №РОСС RU.АЯ46.Д65448 от 04.02.2013;
24. Протокол испытаний №183 от 31.01.2013;
25. Счет – фактура №СФ13-001162 от 07.03.2013 и Договор №12/33-28 от 05.03.2012;
26. Товарная накладная №ЗКНР13-000405 от 06.02.2013;
27. Решение Апелляционной палаты Российского агентства по патентным и товарным знакам в отношении товарного знака «Черная смородина» по свидетельству №138117;
28. Судебные акты по Делу № А40-24833/11 в отношении товарного знака «КЛЮКВА» №159875.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №232561.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.10.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №232561 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 в отношении товаров, приведенных в перечне свидетельства, поскольку оно является производителем кондитерских изделий, а именно, бисквитных рулетов, тортов, пирожных, и на упаковках ряда изделий им размещается указание вкуса и состава начинки «лесная ягода».

Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №232561 представляет собой словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса «вещества, обладающие диетическими свойствами, для медицинских целей; детское питание» и товаров 30 класса МКТУ «драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; леденцовый сахар; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; пастила [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; резинка жевательная; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлениями; шоколадная масса для формования; шоколадный крем (паста); халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями; леденцы; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку)».

Лицо, подавшее возражение считает, что обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» является указанием на свойства товара.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно справочным материалам (Толковый словарь Ушакова, 1935-1940 г.) слово «Лесная» - прилагательное, образованное от слова лес, имеющего, в частности, значение – находящаяся в лесу; «Ягода» - небольшие сочные плоды кустарниковых и травянистых растений. Таким образом, словосочетание «лесная ягода» используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод, таких как: малина, брусника, черника, земляника, голубика и т.д.. Кроме того, согласно словарно-справочной литературе (см. Яндекс.Словари) лесная ягода противопоставляется садовой ягоде по вкусовым, питательным и органолептическим свойствам. Лесные ягоды, наравне с садовыми ягодами используют для приготовления варенья, джема, повидла и т.п. в качестве домашних заготовок и для использования в промышленных целях (кондитерская промышленность), в том числе для приготовления начинки для пирогов, рулетов и т.д. как в целом, так и в переработанном виде.

Кроме того, именно определенные вкусовые и ароматические качества начинки из лесных ягод отличают ее от других начинок, таких как яблоко, апельсин и т.п., что влияет на выбор потребителя при покупке таких товаров как торты, пирожные, рулеты, пироги, конфеты, чай и т.д., то есть речь идет о смеси вкусов нескольких ягод.

По сведениям сети Интернет (<http://minskobl.deal.by/p2015278-nachinka-lesnaya-yagoda.html>, <http://beta.utkonos.ru/item/1/1374100s1/>, <http://krasnod.ratiss.org>, www.cuptorul.md, <http://www.prodservice.ru>, www.ratibor.ne, <http://www.vkf.uniconf.ru>) множество производителей используют для производимой ими кондитерской продукции наполнители, джемы, варенье «Лесная ягода», а также являются производителями подобных наполнителей.

На основании вышеизложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что толкование смысла обозначения в целом не требует рассуждений, домысливания и указывает на сырье, из которого в частности, приготовлены варенье, джем, повидло, детское питание на их вкусовые и органолептические свойства, которые в качестве начинки или ингредиента могут быть включены в товары, приведенные в 05 и 30 классах МКТУ.

Исходя, из семантического значения оспариваемого товарного знака следует, что для товаров 05 класса МКТУ «вещества, обладающие диетическими свойствами, для медицинских целей; детское питание» и 30 класса МКТУ «драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки

[кондитерские изделия]; леденцовый сахар; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; пастила [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; резинка жевательная; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлениями; шоколадная масса для формования; шоколадный крем (паста); халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями; леденцы; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку)», обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» является характеризующим, а именно, указывающим на состав, вкусовые свойства и иные органолептические характеристики указанных выше товаров.

Кроме того, необходимо отметить, что в палату по патентным спорам поступало возражение от 30.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов; мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; халва; хлебобулочные изделия с начинкой». Данное возражение было рассмотрено и удовлетворено, что правообладателем товарного знака по свидетельству №232561 в дальнейшем оспорено не было.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств в совокупности, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 недействительным полностью в отношении оспариваемых в возражении товаров 05 и 30 классов МКТУ, в силу несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении довода заявителя о том, что существуют регистрации товарных знаков аналогичные оспариваемому товарному знаку, следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.03.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 недействительным полностью.