


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.12.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фудмаркет», Алтайский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647236, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 647236 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.03.2018 по заявке № 2017704867 с приоритетом от 13.02.2017 в отношении товаров 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Макарова А.В., Новосибирская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 647236 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесными элементами «TomYum Bar», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 17.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «TomYum» представляет собой название

традиционного тайского супа, в силу чего он является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и характеризует связанные с ними товары и услуги, указывая на их вид, свойство либо место производства или сбыта, а также ложно для других товаров и услуг, не связанных с данным традиционным супом.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам и действия правообладателя по его регистрации являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, так как монополия на традиционное название супа не может принадлежать одному предпринимателю в России.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов: претензия и исковое заявление правообладателя к лицу, подавшему возражение [1]; книги о тайской кухне [2]; распечатки сведений из сети Интернет [3]; фотографии товаров [4]; торговые чеки [5]; декларации о соответствии продукции [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 28.03.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения отсутствуют доказательства превращения словесного элемента «TomYum» в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и данный элемент сам по себе не является простым наименованием товара («суп»), причем супы «том ям» могут иметь разные рецепты их приготовления и разные составы ингредиентов, то есть обладать разными свойствами.

При этом им указано, что словесное обозначение «TomYum Bar» является единым (неделимым) словом, три слога которого многозначны и неразрывно связаны друг с другом, в силу чего оно в целом является фантазийным и,

следовательно, не может характеризовать товары и услуги или ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг.

В отзыве также отмечено, что данное обозначение уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовалось правообладателем в сфере ресторанного бизнеса и не воспринималось потребителями в качестве обозначения, используемого различными хозяйствующими субъектами.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены документы со сведениями об экономической деятельности правообладателя в сфере ресторанного бизнеса [7] и социологический отчет по результатам опроса потребителей [8].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, либо 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.


В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «TomYum», так как он акцентирует на себе внимание, занимая большую часть пространства в этом знаке и начальное положение в словосочетании «TomYum Bar», и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

При этом следует отметить, что словосочетание «TomYum Bar» состоит из трех слов, визуальнo обособленных друг от друга посредством использования для них заглавных начальных букв. К тому же, слово «Bar», согласно регистрации этого товарного знака, было включено в него лишь в качестве неохраняемого элемента.

В свою очередь, доминирующий в товарном знаке словесный элемент «TomYum» представляет собой единое (неделимое) сочетание двух слов, являющееся определенной лексической единицей, имеющей определенное смысловое значение. Так, из книг о тайской кухне [2], являющихся специализированными справочными источниками и изданных в СССР и Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следует, что данное словосочетание воспроизводит определенное название традиционного тайского супа, в русской транскрипции – «том ям», для обозначения которого, например, на упаковках товаров [4] и в декларациях о соответствии продукции [6], наряду с русской транскрипцией «том ям», применяется и выполненное в латинице словосочетание «Tom yum», тождественное вышеуказанному словесному элементу в оспариваемом товарном знаке.

Следовательно, «TomYum» («том ям») – это название одного из видов супов, характерного для тайской кухни и известного российским потребителям.

Что касается доводов правообладателя о том, что данный элемент сам по себе не является простым наименованием товара («суп»), и супы «том ям» могут иметь разные рецепты их приготовления и разные составы ингредиентов, то есть

обладать разными свойствами, то следует отметить, что «TomYum» («том ям») является названием не самого товара, как слово «суп», а именно определенного известного вида супов, которое способно характеризовать определенные товары (супы, первые блюда), указывая на их определенный вид («TomYum»). При этом в приготовлении любого из определенных традиционных видов супов вполне могут быть некоторые различия в рецептуре их приготовления, но в рамках определенного вида супов всегда обязательно повторяются те или иные основные способы обработки пищевых продуктов и основные ингредиенты, характерные именно для этого вида супов.

Анализ перечня товаров и услуг, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с учетом изложенных выше обстоятельств, показал, что доминирующий в нем словесный элемент «TomYum» является характеризующим товары 29 класса МКТУ «супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульонов», что обуславливает вывод о несоответствии данного товарного знака в целом требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

В свою очередь, для всех других товаров 29 и 30 классов МКТУ, представляющих собой иные продукты питания, не являющиеся супами, первыми блюдами, вышеуказанный словесный элемент, исходя из изложенных выше обстоятельств, является ложным, то есть оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Вместе с тем, все иные товары 25, 32 и 33 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляющие собой различные виды одежды, обуви, головных уборов и различные безалкогольные и алкогольные напитки, сами по себе не связаны с супами или другими вышеуказанными продуктами питания, и использование для их индивидуализации оспариваемого товарного знака, по самой природе этих товаров, никак не может породить у потребителей какие-либо представления,

не соответствующие действительности, которые воспринимались бы ими как действительно реальные, правдоподобные.

Неправдоподобность представлений о каком-либо непосредственном отношении данных товаров к супам, например, об их употреблении вместо супа или исключительно в неразрывной связи с супом и т.д., никак не позволяет признать оспариваемый товарный знак характеризующим или ложным для них, то есть не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров 25, 32 и 33 классов МКТУ.

Словосочетание «TomYum» никак не может характеризовать и услуги 35 и 43 классов МКТУ, так как вовсе не существует такого вида услуг как «TomYum» («том ям») либо соответствующих их свойств, обозначаемых как «TomYum» («том ям»).

В этой связи следует отметить, что данное словосочетание в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, оказываемых в помощь предпринимателям по продвижению их товаров, маркетингу, менеджменту и офисному обслуживанию и т.п., и услуг 43 класса МКТУ, оказываемых в сферах ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования, напротив, является исключительно фантазийным, то есть семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у соответствующих организаций в данных сферах услуг, как «TomYum» или «том ям»), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого

обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Так, например, в сферах рекламных услуг и иных услуг помощи бизнесу не существует организаций, которые занимались бы рекламой и обеспечением благоприятных условий для продвижения на рынке исключительно лишь одних супов.

В сфере ресторанного бизнеса заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> – рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини», «Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Эларджи», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали Хаус», «Кальвадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие). Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только лишь указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания словосочетания «TomYum» в составе оспариваемого товарного знака характеризующим соответствующие услуги или ложным для них, то есть не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку подлежит признанию недействительным по вышеуказанным правовым основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и



подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, только лишь в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

Что касается доводов правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак активно использовался им и словосочетание «TomYum» не воспринималось потребителями в качестве обозначения, используемого различными хозяйствующими субъектами, то следует отметить, что соответствующее обозначение, согласно представленным документам [7], использовалось им исключительно лишь в сфере ресторанного бизнеса, то есть только в отношении соответствующих услуг 43 класса МКТУ, для которых оно, как было отмечено выше, является фантазийным, способным индивидуализировать эти услуги.

При этом и результаты социологического отчета [8] не могут быть приняты во внимание в отношении вышеупомянутых товаров 29 и 30 классов МКТУ, так как при проведении опроса потребителей в его вопросах не было каких-либо указаний, касающихся восприятия ими соответствующего обозначения применительно к тем или иным конкретным товарам или услугам. К тому же, данный опрос касался словосочетания «TomYum Bar», в котором слово «Bar», включенное в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента, очевидно, являлось подсказкой для респондентов об отношении соответствующего обозначения вовсе не к товарам, а именно к услугам в сфере ресторанного бизнеса, для которых словосочетание «TomYum» действительно может выполнять индивидуализирующую функцию.

Следовательно, доводы правообладателя и представленные им документы никак не опровергают вышеприведенные выводы коллегии.

Кроме того, возражение мотивировано еще и несоответствием доминирующего в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «TomYum» требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что является самостоятельным правовым основанием для отказа в регистрации товарного знака.

В этой связи следует отметить, что в материалах возражения [1 – 6] отсутствуют какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность различных конкретных лиц, производящих соответствующие товары или оказывающих соответствующие услуги, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде производства ими этих конкретных товаров или оказания ими этих конкретных услуг независимо друг от друга, а также о неоднократности использования обозначения именно в качестве видового наименования определенных товаров или услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Представленные материалы вовсе не содержат в себе и какой-либо оценки его восприятия потребителями и специалистами на рынке такого рода товаров и услуг.

Так, представленные книги [2] и декларации о соответствии продукции [6] сами по себе не могут содержать в себе необходимые документальные сведения о наличии самих фактов введения в гражданский оборот различными определенными лицами тех или иных конкретных товаров и услуг, для которых использовалось бы соответствующее обозначение именно в качестве их видового наименования, а распечатки сведений из сети Интернет [3], фотографии товаров [4] и торговые чеки [5] не имеют никаких указаний на те или иные даты либо относятся исключительно к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения документы не позволяют признать того, что словосочетание «TomYum» на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлось обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида, то есть не соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому

товарному знаку или к соответствующим товарам и услугам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, его отдельных социальных слоев либо конкретных органов государственной власти.

Доводы возражения касательно этого мотива возражения по своему существу сводятся лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Однако данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647236 недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.**