

**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 №124871, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.05.1995 за №124871 по заявке №93045294 с приоритетом от 27.09.1993 на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», Москва (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 27.09.2013.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное стандартным 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 №124871 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 №124871;

- наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству №124871 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 №124871 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, обозначающее 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 №124871 недействительной в отношении всех товаров 30 класса 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 жележных 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 №93045294 не обладало различительной способностью;

- практика Роспатента свидетельствует в пользу законности регистрации товарного знака «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» по свидетельству №124871, 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 №3КНР13-000405 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 №124871.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 22.04.2014 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.05.2014 удовлетворить возражение от 14.03.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №124871 недействительным полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2014 по делу №СИП-571/2014 признано недействительным решения Роспатента от 26.05.2014 года о признании недействительным полностью правовой охраны товарного знака по свидетельству №124871.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов возражение от 14.03.2014 было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

С учетом даты (27.09.1993) приоритета товарного знака по свидетельству №124871 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Председателем Государственного Комитета СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, вступившую в силу 01.09.1980, в части, не противоречащей Закону (далее – Инструкция).

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 пунктом 3.1.2 Инструкции, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, носящие описательный характер, например, указывающие на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность 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 №124871 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №124871 представляет собой словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку); конфеты; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; пищевой лед».

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

При анализе материалов дела, коллегией палаты по патентным спорам было учтено следующее.

Согласно постановлению от 15.12.2014 Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-572/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2014 оставлено без изменения.

Указанным Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2014 по делу №СИП-572/2014 признано недействительным решение Роспатента от 30.05.2014 о признании недействительным полностью правовой охраны товарного знака по свидетельству №232561.

Сторонами спора являлись лицо, подавшее возражение, и правообладатель товарного знака по свидетельству №232561, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №124871 и зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Согласно указанному Решению Суда по интеллектуальным правам, обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» не является описательным, не указывает на конкретный вкус, цвет, запах и т.п., свойства товаров 30 класса МКТУ, поскольку, как было установлено судами: «понятие «лесная ягода» отсутствует в представленных в материалы административного дела подателем возражения документах. Не представлено в Роспатент с материалами возражения и информации, подтверждающей наличие каких-либо перечней ягод, которые отнесены в науке либо обиходе к категории «лесных»; «в материалах административного дела также отсутствуют доказательства наличия у всех лесных ягод хоть сколько-нибудь общих вкусовых и обонятельных, то есть органолептических свойств»; «у потребителей при упоминании понятия «лесная ягода» не возникают стойкие ассоциации с конкретным вкусом или запахом (органолептическими свойствами), принимая во внимание, что в товарном знаке словесный элемент «лесная ягода» используется в единственном числе, то есть без указания на использование какого-либо сочетания различных ягод»; «различные лесные ягоды имеют разные цвет, вкус, запах, в связи с чем, нет оснований полагать, что обозначение «лесная ягода» может указывать на какие-либо органолептические свойства или вид товара, на описание его характеристик»; «При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и законные интересы правообладателя, в связи с чем подлежит признанию его



недействительным, и обязал орган, осуществляющий публичные полномочия, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов правообладателя путём восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 232561».

Указанное подтверждено определением Верховного суда Российской Федерации от 13.04.2015.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №124871.**