


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2020, поданное ООО «МАК-ИВАНОВО», Ивановская обл., (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712665, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » был зарегистрирован 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2018727226 с приоритетом от 29.06.2018 на имя ООО «БАСТИОН м.с.», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 712665 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, с 2007 года использует словесный элемент «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» в качестве описательного для обозначения свойств выпускаемой им продукции (карамель «5+»).

По мнению лица, подавшего возражение, потребитель ожидает, что при потреблении товара, маркированного обозначением «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ», он будет испытывать кислый вкус, который, распространяясь в полости рта, вызывает чувство маленького взрыва, соответственно, обозначение «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» не обладает различительной способностью, носит исключительно описательный характер, характеризует свойство производимой продукции.

Согласно данным, представленным в толковых словарях, словесные элементы, включенные в состав оспариваемого товарного знака, имеют смысловое значение:

- «КИСЛЫЙ» - обладающий своеобразным острым вкусом (например, вкус лимона, клюквы) (словарь Ожегова);

- «ВЗРЫВ» - внезапное сильное проявление чего-нибудь (словарь Ожегова); выделение большого количества энергии в ограниченном объеме вещества за короткий промежуток времени («Химическая энциклопедия»).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак служит описанием свойств жевательной резинки, выпускаемой ООО «БАСТИОН м.с.», обладающей кислым вкусом, который характеризуется быстрым появлением во рту в момент, когда потребитель начинает ее жевать. При этом сильный кислый вкус появляется во рту резко и внезапно, фактически моментально распространяясь по всей полости рта, что создает эффект взрыва.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на использование им обозначения «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» для описания собственной продукции (карамли «5+») на протяжении длительного периода времени (с 2007 года), в подтверждение чего ссылается на статьи и отзывы, опубликованные на интернет-ресурсах до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также на скриншоты, листовки о проведении различных акций по привлечению потребителей к продвижению карамели «5+», которые приложены к возражению.

В возражении указано, что дизайн (художественное оформление) упаковки продукции карамели ассорти «5+» с июня 1999 года разрабатывала Атанова Наталья Юрьевна, окончившая в 1989 году полный курс Харьковского художественно-промышленного института по специальности «Интерьер и оборудование» с присвоением квалификации художник декоративного искусства (диплом ПВ №684561).

Самый первый дизайн «5 + карамель ассорти» был разработан Натальей Юрьевной для регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) №197662 в отношении 30 класса (заявка № 99709922, дата поступления 28.06.1999). В дальнейшем в дизайн вносились изменения.

Лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку 25 октября 2019 года к нему, а также к дистрибьютерам его продукции были предъявлены требования о нарушении исключительного права на товарный знак «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ». Помимо попытки взыскать компенсацию за нарушение права на оспариваемый товарный знак, указанная претензия повлияла на деловую репутацию лица, подавшего возражение, выставив его в качестве недобросовестного участника делового оборота, не руководствующего законом и не учитывающего права и законные интересы правообладателя.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на рассмотрение Федеральной антимонопольной службой России заявления ООО «БАСТИОН М.С.», в результате которого в действиях ООО «МАК-Иваново» по производству карамели «5+» с использованием обозначения «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» не установлено признаков недобросовестной конкуренции, в связи с чем, в удовлетворении заявления было отказано.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712665 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из открытого реестра товарных знаков на ТЗ № 712665 [1];
- копия претензии о нарушении исключительного права на товарный знак от 25 октября 2019 года [2];
- фото образцов продукции (карамель «5+») [3];
- копия письма ФАС России от 07.10.2020 исх. №АК/87273/20 [4];
- копии распечаток из толкового словаря Ожегова [5];
- доказательства проведения мероприятий по продвижению продукции «5+» [6].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак прямо не характеризует товары, а выводы о свойствах товаров формируются посредством ассоциаций и домысливания;

- если обратиться к словарям и справочным материалам, то приходится констатировать неверное указание подавшим возражение лицом на то, что взрыв определяется как внезапное сильное проявление чего-нибудь: словарь С.И.Ожегова (см., например, С.И. Ожегов. Словарь русского языка: М.: Рус. яз., 1984) содержит иное значение этого слова, причем в его переносном смысле: «внезапное сильное и шумное проявление чего-нибудь: взрыв смеха, взрыв возмущения, негодования». Аналогичное переносное значение слова «взрыв» содержится в толковом словаре Д.Н.Ушакова (см. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; 1935-1940): «3. перен. Внезапное шумное проявление чего-нибудь (какого-нибудь чувства или действия) - взрыв смеха; взрыв негодования; взрыв аплодисментов»;

- известны и другие толкования значения слова «взрыв» в переносном его смысле, в частности, как о внезапном бурном начале какой-либо деятельности; о стремительном развитии какого-либо социального процесса, явления (взрыв аплодисментов; взрыв хохота; взрыв народного гнева, негодования; социальный взрыв; демографический взрыв (Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова (СПб.: Норинт, 1998);

- несмотря на то, что первое слово «кислый» в контексте тех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, в отдельности и указывало бы на их

своеобразный острый вкус, но употребление его вместе со словом «взрыв» создает новое, фантазийное соединение несочетаемых по смыслу слов и образует новый, качественно иной уровень восприятия, отличный от их словарных значений;

- в силу неизвестности употребления в русской лексике слова «взрыв» для характеристики ощущения или того, что их рождает, словосочетание «кислый взрыв» прямо не указывает на какие-либо конкретные вкусовые характеристики, а рождает лишь ассоциации, требует дополнительных рассуждений и домысливания;

- подобный подход к оценке аналогичных товарных знаков подтверждался Роспатентом и ранее. Так, известны товарные знаки со следующими охраняемыми словесными элементами: «Взрыв вкуса», зарегистрированный для кондитерской продукции (словесный №485340, а также комбинированные №493546, №493547, №493548 и т. д.), «Ягодный взрыв», также зарегистрированный для кондитерской продукции (№712024, №672248), «Взрыв свежести», зарегистрированный для дезодорантов и освежителей воздуха (№358702);

- утверждение лица, подавшего возражение, об использовании обозначения «Кислый взрыв» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не имеет документального подтверждения, поскольку ни одна указанная ссылка и ни одна приложенная к возражению распечатка этого не подтверждает.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты приоритета (29.06.2018) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

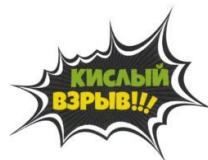
Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

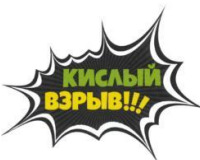
- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами,

характерными для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ!!!», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита зеленого и желтого цвета, заключенные в рамку неправильной формы в виде кляксы.

Товарный знак охраняется в белом, желтом, зеленом, сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ:

30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей/тарtrat калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; молочко маточное

пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

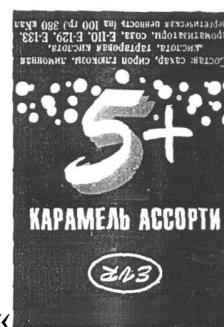
Лицо, подавшее возражение, утверждает, что словосочетание «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» прямо указывает на конкретные свойства заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно, вкусовые ощущения, которые испытывает потребитель при употреблении этих товаров.

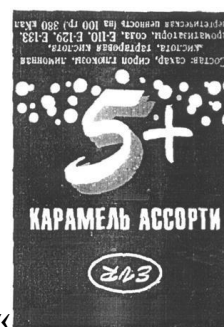
Вместе с тем, как правильно указывает правообладатель в своем отзыве, о свойствах пищевого продукта, маркированного обозначением «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ», потребитель может судить только через ассоциации и домысливания, предполагая, что этот продукт обладает кислым вкусом, но при этом не получая однозначных сведений о том, что означает слово «взрыв» и какое конкретное вкусовое свойство присуще этому продукту, тем более, что доводы лица, подавшего возражение,

относятся к таким товарам как карамель и жевательная резинка, в то время как оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого и разнообразного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В силу указанного с учетом смыслового значения слова «взрыв» в целом словосочетание «кислый взрыв» не является прямым указанием на какие-либо конкретные свойства и характеристики заявленных товаров, поскольку рождает ассоциации, которые требуют дополнительных рассуждений и домысливания, являясь образным выражением, призванным усилить выразительность вкусовых ощущений потребителя.

Что касается материалов [3] и [6], приложенных к возражению, то они не могут служить подтверждением доводов, изложенных в возражении, поскольку фотографии образцов продукции не содержат в себе ни указания на лицо, подавшее возражение, в качестве производителя карамели и жевательной резинки, ни даты размещения рекламы карамели, ни ссылки на источники данной информации.



Ссылка лица, подавшего возражение, на товарный знак «» по свидетельству №197662 также не может служить в качестве обоснования доводов возражения, поскольку, помимо того, что этот товарный знак прекратил свое действие, он был зарегистрирован на имя другого лица (ООО «ЭВРА») и не содержал словосочетания «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ».

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на рассмотрение Федеральной антимонопольной службой России заявления ООО «БАСТИОН М.С.», то в представленном письме ФАС от 07.10.2020 [4] содержится только информация об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

При этом само решение ФАС, в котором указано на отсутствие в действиях ООО «МАК-Иваново» по производству карамели «5+» с использованием обозначения «КИСЛЫЙ ВЗРЫВ» признаков недобросовестной конкуренции, не представлено.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак прямо характеризует заявленные товары, указывая на их качество или свойства, поскольку ассоциации, связанные с его восприятием, носят неопределенный характер, а его толкование требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны, что позволяет сделать обоснованный вывод о его фантазийном характере.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712665.