

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 12.03.2020, поданное АО “Новоросхлебкондитер”, Краснодарский край, г.Новороссийск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 420339, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Доброе утро» по заявке № 2009708795, поданной 22.04.2009, зарегистрирован 12.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 420339 на имя ООО “МАККОН”, Ставропольский край, г.Изобильный в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 01.09.2011 за №РД0086377, правообладателем товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ стал Индивидуальный предприниматель Мануйлов И.М., г. Краснодар (далее – правообладатель).

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 31.10.2017 за №РД0235781, правообладателем товарного знака стало ООО “Ресурс”, Челябинская обл.,

пос.Увельский в отношении части товаров 30 класса МКТУ “рис; мука и зерновые продукты; закуски лёгкие на базе риса; закуски лёгкие на базе хлебных злаков; каши молочные; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус; лепешки рисовые; мамалыга; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; попкорн; продукты на основе овса; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой); такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тортилы [маисовые лепешки]; хлопья из зерновых продуктов ” (свидетельство №634494).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №420339 продлена до 22.04.2029.

В поступившем 12.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 420339 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание “Доброе утро” является общепринятым термином приветствия между людьми, применяется в повседневной жизни неограниченным кругом лиц;
- графическо-шрифтовая манера написания оспариваемого обозначения не является оригинальной и уникальной, не обладает различительной способностью, поэтому ему не должна была быть предоставлена правовая охрана;
- наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству №420339 позволяет его правообладателю запрещать другим лицам использовать обозначения, включающие словесный элемент “Доброе утро” в любой форме исполнения, что приведет к ограничению свободы предпринимательской деятельности, нарушению прав и законных интересов неограниченного круга лиц.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420339 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №420339, принимавший участие в заседании коллегии в режиме системы видеоконференц-связи, устно изложил доводы, опровергающие мнение, лица, подавшего возражение, о неправомерности оспариваемой регистрации. В связи с чем была выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 420339.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2020, были уточнены мотивы поданного возражения, а именно, что правовая охрана не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (22.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как указано в пункте 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, относится обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «Доброе утро» является словесным и выполнен стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Д». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицом, подавшим возражение, с возражением не представлены сведения, подтверждающие, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №420339 каким либо образом затрагивает его законные интересы. В этой связи не представляется возможным установить заинтересованность АО «Новоросхлебкондитер» в подаче настоящего возражения.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см., например, Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показало, что словесный элемент «Доброе утро» означает «утреннее приветствие при встрече как действие».

С учетом приведенного смыслового значения словесного элемента «Доброе утро» оно является фантазийным, семантически нейтральным по отношению к товарам оспариваемой регистрации. В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Доброе утро» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены терминологические словари, энциклопедии, справочники или иные специализированные справочные издания позволяющие отнести слово «Доброе утро» к лексической единице, характерной для области деятельности правообладателя. В связи с чем, довод возражения о том, что обозначение «Доброе утро» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, также является недоказанным.

В возражении не содержится информации позволяющей отнести обозначение «Доброе утро», к обозначению, вошедшему во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Также в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что в результате длительного применения обозначения «Доброе утро» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями оно стало указанием конкретного вида товара.

Не был документально доказан факт того, что словесный элемент «Доброе утро» оспариваемого товарного знака утратил свою различительную способность в результате его использования различными лицами в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного, у коллегии отсутствуют основания для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420339 недействительной в рамках требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается запрета правообладателем товарного знака по свидетельству №420339 на использование иным лицам обозначения “Доброе утро”, то необходимо отметить, что лицо, обладающее правом на средство индивидуализации вправе не только распоряжаться им, но и запрещать другим лицам использовать свое средство индивидуализации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 420339.**