

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2021, поданное ООО «СКИФ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339222, при этом установлено следующее.

ЗЕФИРНАЯ
КОСИЧКА

Регистрация товарного знака « **КОСИЧКА** » по свидетельству №339222 с приоритетом от 27.06.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2007 по заявке №2006717467. Правообладателем товарного знака по свидетельству №339222 является ООО «Делекат Ко», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №339222 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с продажей товара - зефирная косичка. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления правообладателем товарного знака по свидетельству

№339222 заявления в Арбитражный суд Челябинской области, который вынес соответствующее решение (приложение №1). Изложенное позволяет усмотреть заинтересованность ООО «СКИФ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339222;

- согласно словарным источникам информации (Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, Толковый словарь Ушакова, Толковый словарь Ожегова <https://dic.academic.ru/>) «ЗЕФИРНАЯ» означает: зефир, связанный с ним; свойственный зефиру; «КОСИЧКА»: уменьшительно-ласкательное к косе (коса - сплетённые в виде жгута несколько длинных прядей волос, а также вообще несколько нитей, прядей, сплетённых таким образом). Следовательно, исходя из семантических значений слов, оспариваемый товарный знак «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» может быть воспринят потребителями в значении сделанный из зефира и переплетенный в форме косы;

- таким образом, для товаров 30 класса МКТУ «жевательный зефир, зефир» оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и является описательным в силу указания на вид товара и/или на материал, использованный для изготовления указанных товаров;

- смысл оспариваемого товарного знака «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» понятен среднему российскому потребителю, поскольку он состоит из распространенных слов русского языка и не вносит в заявленное обозначение какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным. Следовательно, заявленное обозначение без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла указывает на свойства и вид товаров 30 класса МКТУ «жевательный зефир, зефир», что не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- все словесные элементы оспариваемого обозначения выполнены в стандартной шрифтовой манере, не занимают какого-то оригинального пространственного расположения в его составе (расположены друг за другом в одной строке), а, значит, не имеют характерного графического исполнения, не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью;

- поскольку в состав заявленного обозначения входит указание на конкретный вид товара – «ЗЕФИРНАЯ», для всех остальных зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, жевательная конфета, жевательный мармелад, жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей), драже, пастилки (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), сладости» оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров;

- кроме того, словесное обозначение «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА», в том виде как оно заявлено на государственную регистрацию товарного знака, правообладателем не используется. На размещенных в сети Интернет сайтах словесные элементы «ЗЕФИРНАЯ» и «КОСИЧКА» размещены на разных строках, а слова имеют оригинальную графическую проработку в отличительном цвете и шрифте, используются в сочетании с другими графическими элементами (приложения № 2-4).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №339222 недействительной полностью на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия решения Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-5436/2019;
2. Распечатка веб-страницы <https://www.tdholodok.ru/zefir>;
3. Распечатка веб-страницы <https://www.kokos.ru/lot/8468566>;
4. Распечатка веб-страницы [https://kazanexpress.ru/product/Zhevatelnyj-zefir-Zefirnaya-kosichka-12-g-631399?yclid=7095027008727471244&utm](https://kazanexpress.ru/product/Zhevatelnyj-zefir-Zefirnaya-kosichka-12-g-631399?yclid=7095027008727471244&utm;);
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Холодок»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Делекат Ко».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 21.12.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 08.02.2022.

Правообладатель 26.01.2022 направил отзыв на возражение, поступившее 07.12.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно словарным источникам (Толковый словарь Ожегова С.И.), смысловое значение слова «косичка», являющееся уменьшительно-ласкательным от слова «коса», связывается исключительно с волосами, что не может быть свойственно какому-либо кондитерскому изделию (включая зефир) и, соответственно, прямо не указывает на какие-либо свойства или вид кондитерского изделия;

- обычной формой зефира при этом является округлая, ребристая (приложение №7);

- таким образом, словесный элемент «косичка», образованный от слова «коса» никак не является характеристикой зефира как кондитерского изделия. Тем более, в такой своеобразной уменьшительно-ласкательной форме;

- словосочетание «зефирная косичка» в целом создает новое, фантазийное соединение несочетаемых по смыслу слов и образует новый, качественно иной уровень восприятия, отличный от их словарных значений. Соответственно, о свойствах (форме) зефира как кондитерского изделия, обозначенного фантазийным названием «зефирная косичка», потребитель может судить только через ассоциации и домысливания, не получая однозначных прямых указаний на то, что означает слово «косичка» применительно к зефиру и как именно такой зефир выглядит;

- вышеуказанный подход к оценке слова «косичка» применительно к кондитерским изделиям был применен и в отношении товарного знака по свидетельству №226831: данный словесный товарный знак «КОСИЧКА» охранялся для товаров 30 класса МКТУ вплоть до 29.11.2020, пока срок его действия не истек.

К отзыву правообладателем были приложены результаты поиска изображений зефира в сети Интернет (приложение №7).

Лицом, подавшим возражение, 24.02.2022 были направлены письменные комментарии к отзыву от 26.01.2022, которые сводятся к следующему:

- для хлеба, сыра, дыни, собачьего лакомства форма в виде косы также не характерна, однако изделия в виде косы в отношении указанных товаров выпускаются и производятся (приложение №8). Для непродовольственных товаров форма в виде косы также используется, например, для ювелирных изделий (приложение №9);

- плетение, как ремесло имеет долгую историю и возникло оно раньше, чем металло- и деревообработка, что обусловлено большим количеством природного материала и отсутствием орудий производства. Оно уходит своими корнями к эпохе неолита, или каменного века, в этот период в разных частях света человек начал изготавливать циновки, сосуды, корзины и орудия для рыболовства и охоты. В России из лозы первоначально плели корзины, верши, мерёжи и другие снасти для рыболовства. К 1913 г. плетением занимались уже 37 тысяч кустарей в 17 губерниях, а в 1920 г. был выпущен каталог, который предлагал тщательно разработанные формы книжных полок, кресел, столов, шестиместных скамей и так далее (цитата из Википедии – приложение №10);

- потому утверждение правообладателя о том, что слово коса связывается исключительно с волосами не выдерживает никакой критики и противоречит общеизвестным фактам;

- таким образом, никаких ассоциаций и домысливания для определения смысла оспариваемого товарного знака «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» среднему российскому потребителю не нужно, поскольку он состоит из распространенных слов русского языка и не вносит в заявленное обозначение какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным. Выпускалось и выпускается значительное количество товаров, использующих форму косы, или плетение как таковое;

- относительно требования единообразия и последовательности применения Роспатентом норм права и подходов к определению охраноспособности обозначений, стоит отметить, что позиция Роспатента была одинакова как к регистрации товарного знака «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» по свидетельству №339222, так и к регистрации товарного знака «КОСИЧКА» по свидетельству

№226831, оба знака были зарегистрированы. Вместе с тем, возражений относительно товарного знака «КОСИЧКА» заявлено не было, а сам по себе факт регистрации товарного знака «КОСИЧКА» не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных возражений, поскольку такого основания законом не предусмотрено.

К письменным комментариям лицом, подавшим возражение, были приобщены в материалы дела следующие материалы:

8. Копия скриншотов продовольственных товаров;
9. Копия скриншотов непродовольственных товаров;
10. Копия страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лозоплетение>.

На заседании коллегии 04.03.2022 правообладателем было представлено дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- добросовестные производители и продавцы не лишены вариантов в обозначении зефира винтообразной формы и используют для этого словосочетания «Цветные завитки», «Завитушки» (приложение №11);

- в сфере кондитерской и любой другой продукции, которая для привлечения внимания к ней потребителей может выполняться в форме различных предметов окружающего мира, названия таких предметов считаются охраноспособными товарными знаками, поскольку сама продукция этими предметами не является, а впечатления о форме возникают только через ассоциации;

- косичка – это не прямое указание на свойства зефира, который является пастильным мелкопористым кондитерским изделием, а только слово, которое вызывает впечатления (в том числе и верные) относительно формы товара через ассоциации и домысливания, когда потребителю для формирования таких ассоциаций необходимо вспомнить о том, что косичка – это уменьшительно-ласкательная форма от слова «коса» в значении «переплетенные нити, пряди, волосы»;

- товарный знак «Зефирная косичка» зарегистрирован также и в Турции (приложение №12);

- лицо, подавшее возражение, ранее само закупало продукцию «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» у лица, аффилированного с правообладателем (приложение №13). Данное обстоятельство характеризует ООО «СКИФ» в качестве недобросовестного конкурента, что и повлекло вынесение против него решений территориального управления ФАС РФ и Арбитражного Суда;

- более того, только в 2020 и в 2021 годах продукция правообладателя под товарным знаком «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» была произведена и продана его лицензиатом ООО ТК «Делекат» на сумму более чем 52 000 000 рублей (приложение №14), что свидетельствует о приобретении оспариваемым товарным знаком большой известности на рынке.

К дополнению к отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

11. Сведения об использовании различных обозначений в отношении зефира в форме, напоминающей косу;

12. Свидетельство о регистрации товарного знака «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» в Турции;

13. Документы о поставке в ООО «СКИФ» продукции «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» лицом, аффилированным с правообладателем товарного знака;

14. Бухгалтерская выписка;

15. Примеры использования правообладателем обозначения «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» для зефира разных форм.

Лицом, подавшим возражение, 17.03.2022 были направлены письменные доводы на дополнение к отзыву правообладателя, в которых он отражал следующее:

- по результатам рассмотрения дела Челябинским УФАС России в отношении ООО «Скиф» вынесено решение от 29.06.2018 (приложение №16), в соответствии с которым признаны нарушением пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции действия ООО «Скиф» по использованию обозначения «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 339222 в прайслисте и каталоге (буклете)

продукции Ответчика, на Интернет-сайтах skifl74.ru, kondi-skif.com. Однако, до даты вынесения решения антимонопольным органом, а также на дату рассмотрения дела №26-14.33 4.2/2018 об административном правонарушении ООО «Скиф» удалило спорное обозначение из прайса, каталога и страниц Интернет-сайтов skifl74.ru, kondi-skif.com, что подтверждается копиями прайса, каталога общества и скриншотами Интернет ресурсов;

- таким образом, ООО «СКИФ» не вводило в оборот товар с наименованием «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА», а допустило лишь использование спорного обозначения в прайслисте и каталоге (буклете) продукции правообладателя, на Интернет-сайтах skifl74.ru, kondi-skif.com., поскольку считало и считает, что такого обозначение не подлежит правовой охране в качестве товарного знака и подлежит оставлению свободным в обороте. Данные действия ООО «СКИФ» были признаны Арбитражным судом Челябинской области малозначительным проступком и освободил ООО «СКИФ» от административной ответственности, что подтверждается решением Арбитражного суда Челябинской области от 28 февраля 2019 года по делу № А76-42999/2018 (приложение №17);

- с учетом заявленных возражений ООО «СКИФ» (лицо, подавшее возражение) действовало и действует абсолютно добросовестно;

- правообладатель фактически монополизировал обозначение «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА», то есть ведет себя недобросовестно по отношению к другим участникам рынка;

- лицо, подавшее возражение, самостоятельно проанализировало сведения, находящиеся в открытом доступе, и прилагает к настоящему мнению доказательства использования третьими лицами (ООО «Конфитрейд», ООО «Крендель», ООО «Бастион м.с», ООО «Мак Иваново» и т.д.) спорного обозначения (приложение №22).

К дополнительным доводам лицо, подавшее возражение, прикладывало следующие материалы:

16. Копия решения УФАС по Челябинской области от 29.06.2018;

17. Копия решения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-42999/2018;

18. Копия решения Арбитражного суда Челябинской области по делу А76-5436/2019;

19. Копия заявления в антимонопольный орган;

20. Копия претензий ООО «Делекат Ко»;

21. Копия писем ООО «Делекат Ко»;

22. Копия распечаток интернет-страниц.

На заседании коллегии 30.03.2022 правообладателем было представлено в материалы дела письмо от ООО «Бастион м.с.», которое «по поручению ООО «ТК Делекат» (аффилированное лицо с правообладателем) производит продукцию под торговой маркой «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА». В указанном письме указывается, что «ООО «Бастион м.с.» сообщает, что «технологический способ производства данной продукции осуществляется скручиванием отдельных частей маршмеллоу. Сплетение данных частей маршмеллоу технологически невозможно» (приложение №23).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (27.06.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил таким обозначениям, в частности, относятся простые наименования товаров; обозначения категории качества

товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №339222 представляет

ЗЕФИРНАЯ

собой словесное обозначение « КОСИЧКА », выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, жевательный зефир, зефир, жевательная конфета, жевательный мармелад, жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей), драже, пастилки (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), сладости».

В качестве основания для признания недействительным предоставления

ЗЕФИРНАЯ

правовой охраны товарному знаку « КОСИЧКА » по свидетельству №339222 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что материалами возражения подтверждается наличие судебных споров между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение (приложения №№16, 17, 18). Таким образом, наличие судебных споров между лицом, подавшим возражение и правообладателем, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемое обозначение включает в себя словесный элемент «ЗЕФИРНАЯ», который является лексической единицей русского языка, представляет собой прилагательное, означающее «свойственный, характерный зефиру» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/168506/Зефирный>). Данное прилагательное образовано при помощи суффикса «н» и окончания «ая» (<https://sostav.textologia.ru/definit/zefirny/?q=1017&n=193974>) от многозначного слова «зефир», которое может обозначать: 1) приятный и мягкий ветер; 2) тонкая хлопчатобумажная материя полотняного или саржевого плетения; 3) род пастилы с фруктовой начинкой; 4) неофициальное название французских солдат легкой африканской пехоты; 5) пушистая и мягкая овечья шерсть (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/38305/ЗЕФИР).

Кроме того, оспариваемое обозначение включает в себя словесный элемент «КОСИЧКА», который является лексической единицей русского языка, образован при помощи суффиксов «ич», «к» и окончания «а» (<https://sostav.textologia.ru/definit/kosichka/?q=1017&n=249254>) от многозначного слова «коса», которое означает: 1) сплетённые в виде жгута несколько длинных прядей волос, а также вообще несколько нитей, прядей, сплетённых таким образом; 2) сельскохозяйственное орудие – изогнутый нож на длинной рукоятке

для срезания травы, злаков; 3) идущая от берега низкая и узкая полоса земли (<https://gufo.me/dict/ozhegov/koca>).

Вместе с тем, следует отметить, что словесные элементы «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» оспариваемого обозначения представляют собой словосочетание, образованное по правилам русского языка (где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже). Оспариваемое обозначение представляет собой единое неделимое словосочетание, которое может восприниматься потребителями в различных значениях (например, пушистая и мягкая овечья шерсть, выполненная в виде плетения; тонкая хлопчатобумажная материя полотняного или саржевого плетения, выполненная в форме косы; приятный и мягкий ветер, снующий по идущей от берега низкой и узкой полоски земли; пастила с фруктовой начинкой, выполненная в форме плетения) и вызывать у потребителей разнообразные ассоциативные смысловые образы. Смысловое значение данного обозначения не является очевидным, требует рассуждений, домысливания, поэтому потребитель лишь через ряд ассоциаций может составить свое представление о том или ином товаре, маркированным оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, оспариваемое обозначение, в совокупности своих словесных элементов, является вымышленным, а, следовательно, является фантазийным в отношении товаров 30 класса МКТУ «жевательный зефир, зефир». Так как словесный элемент «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» признан коллегией как фантазийный, он не может напрямую указывать на вид или свойства вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары конкретного лица.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №339222 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В возражении от 07.12.2021 лицом, подавшим возражение, указывалось, что поскольку в состав заявленного обозначения входит указание на конкретный вид товара – «ЗЕФИРНАЯ», для всех остальных зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, жевательная конфета, жевательный мармелад, жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей), драже, пастилки (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), сладости» оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В отношении данного довода коллегия сообщает, что оспариваемое обозначение представляет собой не отдельный словесный элемент «зефирная», а цельное словосочетание, в котором словесные элементы «ЗЕФИРНАЯ» и «КОСИЧКА» грамматически связаны между собой, ввиду чего данное словосочетание является единым и неделимым.

В виду того, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» представляет собой обозначение, прямо характеризующее какой-либо товар, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно состава и вида товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, либо о том, что данный товарный знак является ложным в отношении товара.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №339222 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Таким образом, оспариваемое обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, поступившее 07.12.2021 года возражение не подлежит удовлетворению.

В отношении доводов правообладателя и лица подавшего возражения, о том, что действия сторон рассмотрения возражения являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339222.