

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2017, поданное ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705915, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЖИВОЙ КЕФИР**» по заявке №2016705915 было подано 29.02.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно: кефир [напиток молочный]» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа молочных продуктов в виде кефира [напитка молочного]».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705915 было принято 17.07.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое для заявленных товаров и услуг в целом является неохранным, так как указывает на вид и свойства заявленных товаров и на назначение услуг.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласно информации, полученной из сети Интернет, являющейся общедоступным средством массовой информации, кефир – это уникальный живой продукт, созревание которого происходит под воздействием живых бактерий (кефирный гриб). Именно поэтому кефир требует определенных условий производства и хранения.

Заявителем не представлены документальные сведения о фактическом использовании заявленного обозначения, а также то, что потребителями обозначение «ЖИВОЙ КЕФИР» воспринималось как обозначение товаров (услуг) заявителя до даты подачи заявки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель является крупным холдингом (Группа «ЭФКО») по производству жировой и молочной продукции;
- заявитель регулярно сталкивается с подделками его товаров, в связи с чем пытается защитить свои права по всем объектам интеллектуальной собственности;
- заявитель и аффилированное с ним лицо (ЭС БРЭНДС ЛТД., Кипр) являются правообладателями серии товарных знаков: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» (свидетельства №№610206, 609879, 525163); «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ» (свидетельство №610216); «ЖИВАЯ ЕДА» (свидетельства №№435790, 48465, 486021, 540653); «ЖИВОЙ КЕТЧУП» (свидетельство №627871); «ЖИВАЯ СЛОБОДА» (свидетельство №602285); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878); «ЖИВАЯ ПОЛЬЗА» (свидетельство №606950); «ЖИВОЙ СОСТАВ» (свидетельство №614159), что является весомым аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- понятия «живой кефир» не существует, это изобретенное словосочетание, вызывающее косвенные ассоциации с натуральностью и свежестью продукта, с живыми бактериями;

- понятие «живой кефир» отсутствует в словарях или справочниках по пищевой промышленности;
- экспертизой не приведено ни одной официальной ссылки на компетентный устоявшийся источник информации, например, на словари;
- слово «живой», согласно Толковому словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова, – это тот, который живет, обладает жизнью, иными словами является живым существом, то есть является метафорой, благодаря которой свойства одушевленного предмета переносятся на неодушевленный предмет;
- в связи с развитием производства заявитель намерен производить натуральные молочные продукты, в том числе кефир;
- заявленное обозначение может ассоциироваться с полезными веществами - бифидобактериями, усиливающими жизнедеятельность человека и несущими пользу, что косвенно указывает на свойства этого продукта;
- при производстве живого кефира используется процесс тепловой обработки, поэтому «живой» - это некая фантазия, учитывающая тот факт, что данный продукт содержит большое количество полезных веществ и имеет короткий срок годности, поскольку имеет место наличие специальных бактерий и натуральных заквасок;
- существует большое количество зарегистрированных товарных знаков со словом «ЖИВОЙ», которым предоставлена правовая охрана без ограничения;
- заявитель предполагает использовать заявленное обозначение на линейке молочных продуктов совместно с известными товарными знаками «СЛОБОДА» и «ALTERO», которые хорошо известны потребителю, благодаря рекламе, на которую затрачены огромные средства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705915 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о компании ES BRANDS (с переводом на русский язык), список акционеров ОАО «Эфирное» и АО «ЭФКО Продукты питания»;
- сведения из ЕГРЮЛ о юридических лицах ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-КАСКАД», АО «ЭФКО ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» по состоянию на 05.10.2017;
- аналитическая записка о продвижении молочной продукции под товарным знаком «Слобода»;
- затраты на рекламу товарного знака «Живая еда» в 2013 – 2017 годах.

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

С учетом даты поступления (29.02.2016) заявки №2016705915 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров

или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ЖИВОЙ КЕФИР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание, состоящее из существительного «кефир», указывающего на вид товара, и прилагательного «живой», характеризующего данный товар как натуральный, подлинный, настоящий, т.е. без добавления консервантов, с сохранением в нем полезных микроорганизмов, положительно влияющих на пищеварение и состояние организма в целом.

Слово «живой» представляет собой лексическую единицу русского языка обозначающую: 1. такой, который живет, обладает жизнью; 2. подлинный, самый настоящий; 3. деятельный, полный жизненной энергии; 4. легкий и занимательный, выразительный; 5. отвечающий реальным потребностям, жизненный; 6. остро переживаемый; 7. такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь, черпает силу в ком-чем-нибудь.

Кефир – густой питательный напиток из перебродившего коровьего молока, заквашенного на специальных грибках (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник, 1999, с.193, 272).

Таким образом, в отношении конкретного продукта – кефира, в состав которого входят живые кисло-молочные бактерии и натуральные закваски, заявленное словосочетание вызывает прямые ассоциации с определенным качеством этого продукта – его натуральностью и, как следствие, с его полезностью, свежестью и кратким сроком хранения.

Кроме того, состав кефира определяется качеством молока, из которого его готовят. Живое молоко характеризуется тем, что оно не содержит консервантов, красителей, пищевых добавок и сухого молока.

Несмотря на то, что понятие «живой кефир» не является официальным, поскольку отсутствует в технических регламентах и специальной литературе, оно получило применение в качестве характеристики продукта, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки в сети Интернет

(см. <http://sizhunadiete.ru/kefir.html>; <http://falsifikat.net/kislomolochnye-produkty/kefir-kak-otyskat-na-prilavkax-zhivoj-kefir.html>; <http://polza-ne-vred.ru/napitki/kefir-polza-i-vred-dlya-nashego-organizma-kakoy-kefir-naibolee-polezen>; <http://natige.kz/ru/molochnye-istorii/kislovatyy-vkus-kefira-polza-ili-v-2>, и др.)

Доводы, касающиеся заявленного товара (кефира), распространяются также и на услуги 35 класса МКТУ, касающиеся продвижения этого товара, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Никаких документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки, заявителем не представлено. Более того, заявитель только планирует использовать заявленное обозначение совместно с уже известными товарными знаками «Слобода» и «Altero».

Ссылка заявителя на то, что он является правообладателем серии товарных знаков со словесными элементами «ЖИВОЙ ПРОДУКТ», «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ», «ЖИВАЯ ЕДА», «ЖИВАЯ СЛОБОДА», «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» и др., не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения,

поскольку словесные элементы в этих обозначениях несут смысловую нагрузку, которая, в отличие от заявленного обозначения, не носит описательный характер.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2017.**