

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
коллегии  
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 24.10.2019, поданное ОАО Московским заводом плавленых сыров «КАРАТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727715, при этом установлено следующее.

Заявка №2018727715 на регистрацию комбинированного обозначения



« **КАРАТ  
ДОМАШНИЙ** » была подана на имя заявителя 03.07.2018 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.08.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727715 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны изображения деревянной ложки с творожной продукцией (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией, форма

которой является неохраноспособной согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении товаров 29 класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» осуществляет деятельность по производству и реализации молочной продукции и сыров с 1934 года;

- в конце прошлого века заводом был разработан новый для того времени и широко известный в настоящее время вид продукции, а именно зерненый творог, который реализовывался под брендом «Сыр домашний». Данная продукция традиционно упаковывается в круглые пластиковые контейнеры, напоминающие по форме стакан, на верхнем торце которого расположена фольгированная крышка с размещенной на ней этикеткой;

- указанная этикетка была зарегистрирована в качестве комбинированного



товарного знака « » по свидетельству №322868 с приоритетом от 11.05.2005, который представляет собой круглую этикетку, где центральным и доминирующим изобразительным элементом является размещенное также на белом фоне изображение «ложки с творожной продукцией», а в нижней части по скругленной линии этикетки расположен словесный элемент «ДОМАШНИЙ», выполненный в красном цвете. Вверху этикетки содержится наименование компании «КАРАТ»;

- в зарегистрированном товарном знаке и заявлении обозначении изображения «творожной продукции» идентичны. Некоторые незначительные различия в изображении ложки, привнесенные в новую этикетку в заявке, не делают ее более реалистичной по сравнению с ложкой, изображенной в товарном знаке по свидетельству №322868;

- за многие годы использования на продукции этикетки, охраняемой в рамках регистрации товарного знака по свидетельству № 322868, а также аналогичного изображения на торце продукции, именно изображение ложки, наполненной творожной продукцией, стало отличительным элементом продукции заявителя от продуктов других производителей;

- по мнению заявителя крайне высокая степень сходства изображений в составе товарного знака по свидетельству № 322868 и заявки №2018727715, их одинаковое пространственное положение, длительное и широко применявшееся использование для маркировки однородных товаров, создают у потребителя их одинаковое восприятие, что усиливает и без того высокую различительную способность;



- с 2017 года продукция заявителя с этикеткой «  », поставляется в такие известные торговые сети как «Бахетле», «Крокус. Твой Дом», «Я Любимый», «Алые паруса», «Апельсин», «Город изобилия» и другие;

- одним из важнейших подтверждений известности и популярности



комбинированного обозначения «  », включающего в себя спорный элемент «реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией», среди российских потребителей является множество отзывов о продукции «Сыр Домашний», размещенных на различных Интернет-сайтах, предназначенных для обмена мнениями о товарах широкого потребления;

- уже длительное время потребителям известно о том, что продукт, маркованный товарным знаком по свидетельству №322868, производится заявителем не только в силу наличия его наименования на этикетке, но в первую очередь в силу того, что центральное место на этикетке занимает спорный элемент. Именно по этому элементу потребитель и идентифицирует продукцию не только как

имеющую определенный, сохранившийся с давних времен вид, но и как производимую исключительно заявителем;

- отказ экспертизы признать спорное обозначение, названное ей как «реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией», являющееся значимым элементом для заявителя в силу широкой его известности потребителю в качестве «визитной карточки» продукта, охраноспособным, особенно с учетом того обстоятельства, что оно является охраняемым в рамках действующей регистрации товарного знака по свидетельству №322868, создает препятствие заявителю по модернизации внешнего вида продукции, приданию ей современного вида и общего стиля с учетом мировых тенденций и вкусов потребителей и, следовательно, росту его конкурентоспособности на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса с включением изобразительных элементов в качестве охраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с Интернет-сайта Википедия на 2 л.;
2. Копия страницы из сети Интернет <https://vandex.ru/images/search>-на 1 л.;
3. Копия страницы из сети Интернет <https://yandex.ru/images/search> - на 1 л.;
4. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №712034 из открытого реестра Роспатента на 1 л.;
5. Письмо ИП Резник СВ. – на 1 л.;
6. Письмо ООО «Калина» - на 1 л.;
7. Письмо ООО «Дом Продуктов» - на 1 л.;
8. Письмо ООО «ТК Продукты Питания» - на 1 л.;
9. Письмо ООО «Торговый дом «Молочная Лига» - на 1 л.;
10. Скриншоты из телевизионного рекламного ролика - на 1 л.;
11. Информация с Интернет-сайта ireccomend.ru - на 4 л.;
12. Копии страниц из Каталогов продукции - на 6 л.;
13. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - на 1 л.;

16. Решение и Постановление СИПа от 19.02.2018 г. и 04.06.2018 г. по делу № СИП-531/2017-на 35 л.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 11.12.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 10.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 21.08.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 по делу №СИП-300/2020 признано недействительным решение Роспатента от 10.01.2020 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 21.08.2019, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 24.10.2019 на решение Роспатента от 21.08.2019 о государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что Роспатент при принятии решения об отказе в удовлетворении возражения не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности изобразительного элемента «ложка с творожной продукцией», входящего в состав комбинированного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №322868, правовая охрана которому была предоставлена без дискламации отдельных элементов.

В случае, если Роспатент пришел к выводу о наличии между



обозначениями « » и « » отличий, обуславливающих вывод о разном подходе к оценке различительной способности этих обозначений, такой вывод должен был быть мотивирован в оспариваемом решении. Административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться

административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений.

Суд по интеллектуальным правам также считает обоснованным довод общества о том, что изображение ложки с творожной продукцией может являться описательным применительно к товарам 29 класса МКТУ (творог и творожные продукты) только в части реалистического изображения творога, тогда как входящая в спорный изобразительный элемент ложка сама по себе является товаром и не может считаться элементом, характеризующим указанные товары 29 класса МКТУ. При этом Суд отмечает, что ложка, являясь столовым прибором, не может быть отнесена к традиционным формам упаковки товаров 29 класса МКТУ (творог и творожные продукты), в которой эти товары вводятся в гражданский оборот.

Судом указано, что в решении Роспатента также не принято во внимание, что обозначение, включающее, в том числе, ложку с творожной продукцией, уже длительное время используется самим лицом, подавшим возражение.

Суд по интеллектуальным правам, считает, что Роспатентом не дана надлежащая оценка всем доводам, изложенным в возражении, фактическим обстоятельствам, на которые ссыпался податель возражения, и доказательствам, представленным в материалы административного дела.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 по делу №СИП-300/2020.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 по делу №СИП-300/2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Изучив материалы дела и заслушав участующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.07.2018) заявки №2018727715 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из окружности, на фоне которой расположены словесные элементы: «КАРАТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, «ДОМАШНИЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита по скругленной линии круга, и изобразительный элемент в виде деревянной ложки с творожной продукцией. Предоставление правой охраны товарному знаку по заявке №2018727715 испрашивается в синем, белом, красном, бежевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой творожные продукты.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией, для маркировки товаров, представляющих собой творожную продукцию. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса).

Как указано в решении Суда по интеллектуальным правам, являясь столовым прибором, ложка не может быть отнесена к традиционным формам упаковки товаров 29 класса МКТУ (творог и творожные продукты), в которой эти товары вводятся в гражданский оборот.

Действительно, в перечень товаров 29 класса МКТУ не включаются столовые приборы, кухонная утварь и иные товары, к которым возможно было бы отнести такой элемент заявленного обозначения, как ложка. При этом ложка не является ни реалистичным изображением товара «творог и творожные продукты», ни той упаковкой, в которой товар «творог и творожные продукты» вводится в гражданский оборот.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что, поскольку изображение ложки не характеризует такие товары как «творог и творожные продукты», то данный элемент может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента.

Кроме того, заявленное обозначение содержит в своем составе изображение творожной продукции, что может являться описательным применительно к товарам 29 класса МКТУ «творог и творожные продукты».

Вместе с тем, данное изображение находится в ложке, а ложка не является тарой для хранения творога.

Однако, в совокупности, данные изобразительные элементы образуют композицию «ложка с творожной продукцией».

Кроме того, коллегией принято во внимание, что Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что при принятии решения об отказе в удовлетворении рассматриваемого возражения Роспатент не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности изобразительного элемента «ложка с творожной продукцией», входящего в состав комбинированного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №322868, правовая охрана которому была предоставлена без дискламации отдельных элементов.

Таким образом, учитывая выводы Суда по интеллектуальным правам, коллегией было принято то обстоятельство, что заявителем долгое время



использовалась этикетка , которой ранее была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29 класса МКТУ без исключения из самостоятельной правовой охраны изображения ложки с творожной продукцией.

Указанная этикетка имеет сходство с заявленным обозначением обусловленное наличием совпадающих элементов: изображение ложки с творожной продукцией, тождественных словесных элементов «ДОМАШНИЙ», выполненных в одинаковой графической манере (полукругом).

Так, коллегией было принято во внимание, что заявителем были представлены письма контрагентов о поставке им продукции в упаковке с фольгированной крышкой, представляющей собой товарный знак по свидетельству №322868, осуществлении рекламных акций в отношении этой продукции, скриншоты из телевизионного рекламного ролика, информация с Интернет-сайта ireccomend.ru, копии страниц из каталогов продукции.

Указанное свидетельствует о длительном использовании в хозяйственном обороте в отношении товаров 29 класса МКТУ обозначения сходного до степени смешения с заявленным обозначением, что позволяет прийти к выводу о том, что изображение творожной продукции, помещенной в ложку, выпускаемой заявителем, является неотъемлемой частью обозначения, узнаваемого потребителями при приобретении данных товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану заявленному обозначению с включением изображения ложки с творожной продукцией в качестве охраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, изменить решение Роспатента от 21.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018727715.**