

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 02.02.2018 возражение, поданное Акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Саратовская» (АО «КОНСАР») (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №137558, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №93042291 с приоритетом от 30.08.1993 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.02.1996 за №137558 на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«БАРБАРИС»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №137558 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков Т3-2-80, утвержденной Председателем Государственного Комитета СССР по

делам изобретений и открытий 14.03.1980, вступившей в законную силу 01.09.1980 (далее - Инструкция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно сведениям, полученным из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова слово «барбарис» имеет смысловое значение - колючий кустарник с мелкими красными кислыми ягодами, а также его ягоды;
- согласно сведениям, полученным из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля слово «барбарис» имеет смысловое значение - колючий куст и ягода кислица, кислянка, паклун;
- согласно сведениям, полученным из свободной энциклопедии «Википедия», ягода барбариса - эллиптическая, яйцевидная или почти шаровидная, длиной 0,8—1,2 см, чёрная или красная. Съедобные ягоды содержат яблочную, лимонную и винную кислоты. Листья употребляют для маринадов, ягоды — для изготовления напитков, варенья, пасты и конфет;
- в кондитерском производстве барбарис получил широкое применение в качестве ароматизаторов и вкусовых добавок. Из рецептурного справочника на карамель (часть 1), утвержденного 17.02.1986 Госагропромом СССР (далее - рецептурный справочник) следует, что в состав карамели «Барбарис» входит эссенция барбарисовая, в соответствии с ОСТ 18-103-84 эссенции представляют собой спирто-водные растворы натуральных и синтетических душистых веществ, эфирных масел, настоев или экстрактов натурального сырья;
- указание на кондитерских изделиях названий фруктов и ягод является традиционным приемом для производителей кондитерских изделий;
- в период существования СССР многие кондитерские фабрики выпускали леденцовую карамель «Барбарис», на упаковке которой были изображены красные ягоды, напоминающие ягоды барбариса (например, Кондитерская фабрика г. Таганрог, Кондитерская фабрика «Путь к социализму» г. Ярославль, Кунгурская кондитерская фабрика, кондитерская фабрика г. Рославль и другие);

- для регистрации обозначения в качестве товарного знака не требуется представления рецептуры, поскольку уже сама возможность использования плодов барбариса при производстве кондитерских изделий дает основание потребителю полагать, что продукт, маркированный наименованием «БАРБАРИС», имеет в своем составе или свойствах некое отношение к барбарису (красноватый цвет, ягодный барбарисовый аромат и кисловатый привкус), поэтому очевидно, что при покупке карамели под наименованием «Барбарис» потребитель ожидает получить товар именно с этими свойствами, в противном случае, маркировка товара данным обозначением воспринимается в качестве ложного указания состава или свойства товара;

- о том, что наименование «БАРБАРИС» не является фантастичным, а указывает именно на вкусовые качества кондитерских изделий, свидетельствуют многочисленные иски ОАО «РОТ ФРОНТ», а также судебные решения, принятые по результатам рассмотрения данных исков;

- следовательно, наименование «БАРБАРИС» указывает именно на материал, сырье, качество и свойство товара и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом;

- Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Саратовская» является производителем карамели с ароматом барбариса, выпуск карамели осуществляется обществом на протяжении двух лет, что подтверждается сертификатом соответствия и декларацией качества на карамель, а также каталогами продукции за 2016-2017 годы;

- наличие зарегистрированного товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству № 137558 без согласия ОАО «РОТ ФРОНТ» приводит к невозможности выпуска любых кондитерских изделий с барбарисовым вкусом или

ароматом (даже при отсутствии на этикетке фантазийного наименования или при присутствии на этикетке любого другого фантазийного наименования, не сходного до степени смешения со словом «барбарис») любым лицом, поскольку, указывая вкус или аромат, производитель использует слово «барбарис».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №137558.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак «БАРБАРИС» № 137558 [1];
- копия свидетельства на общеизвестный товарный знак № 116 [2];
- распечатка из толковых словарей [3];
- рецептуры на карамель [4];
- заключение экспертной комиссии (распечатка с сайта ФИПС) [5];
- копии этикеток карамели «БАРБАРИС»[6];
- копии решений арбитражных судов [7];
- копия сертификата соответствия на карамель [8];
- копия декларации качества на карамель [9];
- копия сертификата соответствия на ароматизатор [10];
- копии каталогов продукции АО «КОНСАР» [11];
- копия решения об избрании руководителя [12];
- копия устава АО «КОНСАР»[13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- анализ товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 на соответствие его требованиям законодательства, а также анализ материалов возражения показывает следующее: согласно словарям обозначение «барбарис» имеет различные значения - это и куст, и ягода, и куст с ягодой, и куст с цветами, а не только ягода, как утверждает подавшее возражение лицо, т.е. требуются

дополнительные рассуждения и домысливания при восприятии обозначения «Барбарис»;

- кустарник барбариса бывает различных видов и сортов, причем большая часть - декоративная, по причине яркого и красивого цветения, а также того, что их плоды не годятся для приема в пищу. Цвет листьев у различных видов и сортов разный - зеленые, зеленые с золотистой каймой, темно-пурпурно-фиолетовые, листья с белыми пятнышками и полосками, ярко-желтые, темно-красные, оранжевые. Цвет ягод также разный - красные, желтые, белые, темно-синие, т.е. требуются серьезные дополнительные рассуждения и домысливания при восприятии обозначения «Барбарис»;

- натуральные эссенции изготавливаются не только из ягод, как утверждает лицо, подавшее возражение, но и из стеблей растений или листов или цветов, т.е. снова требуется дополнительные рассуждения и домысливания при восприятии обозначения «Барбарис», эссенции бывают не только натуральные, но и синтетические, причем именно синтетические эссенции получили широкое распространение по причине их дешевизны, при этом в состав синтетической барбарисовой эссенции вообще не входит ни куст, ни ягода, ни цветок барбариса;

- согласно рецептурному сборнику на карамель от 17.02.1986 в состав карамели «Барбарис» входила не только эссенция барбарисовая, но и эссенция лимонная и эссенция ванильная. Тем самым, даже карамель, изготовленная по рецепту 1986 г., требует от потребителя рассуждений и домысливаний о составе, вкусе, аромате и цвете такой карамели, не говоря уже о карамели из синтетической эссенций;

- приложенные к возражению рецептуры не содержат сведений о составе или способе получения эссенции барбарисовой, в связи с чем установить ее связь с барбарисом или ягодами или цветами барбариса невозможно, рецептурный сборник от 17.02.1986 не является каким-либо нормативным или ненормативным правовым актом, обязывающим производителей кондитерских изделий его использовать при производстве карамели «Барбарис»;

- в действующих ГОСТах, технических регламентах и иной технической документации на кондитерские изделия не содержится термин «Барбарис» для описания каких-либо свойств кондитерских изделий;
- в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Барбарис» использовалось в качестве описания вкуса, цвета, аромата леденцовой карамели. Рецептурный сборник и четыре фотографии этикеток не подтверждают ни факт производства карамели с такими этикетками, ни длительность, ни интенсивность такого использования различными независимыми друг от друга производителями;
- вместе с тем, признание Роспатентом общезвестным товарного знака «БАРБАРИС» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» и материалы решения Роспатента о признании его общезвестным свидетельствуют о том, что ОАО «РОТ ФРОНТ» использует обозначение «Барбарис» в качестве средства индивидуализации карамели с 1935 г. в значительных объемах и данное средство индивидуализации ассоциируется исключительно с карамелью производства ОАО «РОТ ФРОНТ», а не с каким-то вкусом, цветом, ароматом карамели;
- претензионная работа ОАО «РОТ ФРОНТ» в 2017 г. свидетельствует о том, что правообладатель товарного знака «БАРБАРИС» №137558 проводит активные мероприятия по защите исключительного права и недопущению незаконного использования товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общезвестного товарного знака БАРБАРИС» №116, сохраняя и укрепляя его статус общезвестного знака. В этой связи позиция лица, подавшего возражение, что указанные мероприятия в 2017 г. свидетельствуют о том, что обозначение «БАРБАРИС» не является фантастичным и указывает на вкус (тем более, в 1993) абсурдны и не соответствуют обстоятельствам дела;
- довод о том, что регистрация товарного знака «Барбарис» №137558 якобы препятствует размещать на упаковке карамели достоверную информацию о составе также не может быть принят, так как указанный товарный знак не препятствует написанию на упаковке карамели в разделе «состав» всех ингредиентов, в том числе

используемую подавшим возражение лицом синтетическую пищевую добавку-ароматизатор под торговым названием «Барбарис R4140», не выделяя данный ингредиент шрифтом и не вынося ее на лицевую сторону упаковки, когда она будет восприниматься как средство индивидуализации товара, сходное с чужим товарным знаком «Барбарис». Указанная правовая позиция подтверждается судебной практикой, в частности, определением Президиума ВАС РФ от 28.05.2012 г. №ВАС-3459/2012 не доказано массовое использование обозначения «БАРБАРИС».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №137558.

К отзыву приложены следующие материалы:

- статья «Популярные виды и сорта барбариса» [14];
- копии судебных актов по Делу №А40-24833/11[15].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.08.1993) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс, Закон и Инструкция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Как следует из положений пункта 3.1.2. Инструкции не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, носящие описательный характер, например, указывающие на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товара.

В соответствии с пунктом 2 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.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №137558 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение **«БАРБАРИС»**.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки.

Согласно сведениям, полученным из толковых словарей [3], слово «барбарис» является лексической единицей русского языка с присущим ей смысловым значением – колючий кустарник с мелкими красными кислыми ягодами, а также сами ягоды.

Исходя из семантики данного слова, следует признать, что в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ, в том числе кондитерских изделий обозначение **«БАРБАРИС»** является фантазийным, поскольку прямо не указывает ни на какие-либо свойства товаров, ни на состав сырья, используемого при изготовлении этих товаров.

Как следует из рецептурного сборника на карамель [4], в качестве одного из ингредиентов для изготовления кондитерских изделий, в частности, карамели, используется эссенция барбарисовая. Известно, что эссенции для пищевой промышленности являются продуктами синтеза химических веществ, следовательно, в составе карамели отсутствуют плоды барбариса в чистом виде, что не позволяет сделать вывод о том, что барбарис в каком-либо виде вообще может входить в состав кондитерских изделий. Таким образом, оспариваемый товарный знак нельзя отнести к обозначениям, которые носят описательный характер.

Фантазийный характер обозначения не позволяет признать его ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно состава или свойств

товара. Кроме того, и материалы возражения не содержат каких-либо доказательств способности обозначения «БАРБАРИС» вводить потребителя в заблуждение относительно состава или свойств товара.

Также коллегия отмечает, что довод возражения о том, что в период существования СССР многие кондитерские фабрики выпускали леденцовую карамель «Барбарис», на упаковке которой были изображены красные ягоды, напоминающие ягоды барбариса, не подтвержден документально (ссылки на рецептуру карамели и четырех этикеток недостаточно для установления факта выпуска товара).

Вместе с тем, следует отметить, что длительность (с 1935 г.) и интенсивность использования обозначения «БАРБАРИС» для маркировки леденцовой карамели правообладателем свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается как средство индивидуализации продукции производства ОАО «РОТ ФРОНТ», а не как описательная характеристика этой продукции.

Что касается многочисленных исков ОАО «РОТ ФРОНТ», а также судебных решений, принятых по результатам рассмотрения данных исков, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, то указанные действия, по мнению коллегии, свидетельствуют о том, что правообладатель товарного знака «БАРБАРИС» проводит мероприятия по защите принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, а не о том, что наименование «БАРБАРИС» указывает на вкусовые качества кондитерских изделий, как указано в возражении.

Таким образом, отсутствуют основания для признания того, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с нарушением требований, изложенных в пунктах 1 и 2 статьи 6 Закона.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №137558.**