

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784181, при этом установлено следующее.

ПЯТКА

Регистрация товарного знака « _____ » по свидетельству №784181 с приоритетом от 27.01.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.11.2020 по заявке №2020703119. Правообладателем товарного знака по свидетельству №784181 является ООО «Делекат Ко», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2022, а также в дополнениях, поступивших 07.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №784181 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фактически, правообладатель использует товарный знак «ПЯТКА» для обозначения леденца с соответствующим названием:



Изображение 1

Изображение 2 ;

- изображение № 2 взято с сайта ТД «Холодок» (<https://www.tdholodok.ru/karamel>, распечатка страницы прилагается);

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то обстоятельство, что обозначение «ПЯТКА» используется ООО «Делекат и Ко» не в том виде, как это изображение зарегистрировано в качестве товарного знака: иным шрифтом, с использованием другого цвета, в сочетании с другими элементами и т.д.;

- в отношении несоответствия товарного знака «ПЯТКА» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что 21.09.2018 Роспатентом зарегистрирован товарный знак № 672120 «КИСЛАЯ ПЯТКА» (дата приоритета 29.11.2017 года), правообладатель Общество с ограниченной ответственностью "ВК", Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- в противопоставленном товарном знаке «КИСЛАЯ ПЯТКА», состоящем из двух словесных элементов, основным элементом является словесный элемент

«ПЯТКА», так как именно он отражает форму продаваемого леденца, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения;

- сходство обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим совпадением товарных знаков «КИСЛАЯ ПЯТКА» и «ПЯТКА»;

- товары 30 класса МКТУ относятся к одному видовому наименованию "леденцы", продаются в сопоставимых магазинах (киосках, рынках и т.д.), что свидетельствует об их однородности;

- свою заинтересованность в подаче настоящего возражения лицо, подавшее возражение, обуславливает тем, что ООО "СКИФ" осуществляет деятельность, связанную с продажей товара – ПЯТКА, что послужило направлением правообладателем товарного знака по свидетельству №784181 претензии в адрес ООО «СКИФ», копия прилагается;

- регистрация товарного знака по свидетельству №784181 в отношении части товаров 30 класса МКТУ - леденцы на палочке, произведена с нарушением требований, предусмотренных абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как обозначение, не обладающее различительной способностью для товаров 30 класса МКТУ вследствие его использования многими производителями для однородных товаров до даты подачи заявки;

- ООО «СКИФ» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.02.2012 года, начиная с 2013 года ООО «СКИФ» реализует товар под наименованием «ПЯТКА», что подтверждается приложенными материалами;

- ООО «СКИФ» приобретало кондитерскую продукцию, маркированную обозначением «ПЯТКА», у иных поставщиков (ООО «Антя», ООО «Аквилон»), что подтверждается приложенными материалами;

- на сайте ООО «СКИФ» kondi-skif.com по адресу kondiskif.com/catalog/karamel/karamel_94.html товар с наименованием «ПЯТКА» был доступен с 18 сентября 2018 года (задолго до даты приоритета «ООО «Делекат и Ко»»), что подтверждается сведениям интернет-сервиса "Web.archive.org" согласно которым указанная информация с сайта kondi-skif.com

находится в общем доступе с 18 сентября 2018 года, изложенное подтверждается материалами возражения;

- Обществом с ограниченной ответственностью «ВК» в 2015 году информация о товаре под наименованием «Пятка» размещена на сайте <https://otzovik.com/>, по адресу https://otzovik.com/reviews/ledenec_s_shipuchev_karamelvu_vk_sladkava_pyatka/, в настоящее время ООО «ВК» также продолжает реализацию указанного товара с использованием слова «ПЯТКА» на следующих площадках: Wildberries, по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/12558193/detail.aspx>; Bookvoed, по адресу <https://www.bookvoed.ru/book?id=:10478880>; Pronatek, по адресу <https://pronatek.ru/pvatka-stend-karamel--na-palochke-shipuchka-12gr-72-8bI>; TD Aurora, по адресу <https://td-aurora.ru/product/4596/>; Agrokomplexshop, по адресу https://agrokomplexshop.ru/catalog/konditerskie_izdeliya_morozhenoe/ledenets_s_kisloy_pudroy_kislaya_pyatka_volshebnw_konditer_12gr/, ссылки прилагаются в материалах дела;

- ООО «СВИТ», бренд Канди-Клаб (<http://club-candy.ru/>), 27 июня 2016 года продукция Канди-Клаб размещена в социальной сети Вконтакте по адресу https://vk.com/wall-41597355_34525, 18 апреля 2018 года пост о продукции компании Канди-Клаб с наименованием «ПЯТКА» размещен на сайте <http://iovreactor.cc/> по адресу <http://porn.reactor.cc/post/3470698>, 20 ноября 2019 года в сети интернет по адресу http://fire-opt.ru/tovary/karamel_palochke-s-kisloi-pudroi-pyatka-assorti/ размещается информация продукции компании Канди-Клаб с наименованием «ПЯТКА», согласно сведениям интернет-сервиса "Web.archive.org" указанная информация с сайта fire-opt.ru находится в общем доступе с 20 ноября 2019 года;

- в настоящее время компания Канди-Клаб также продолжает реализацию указанного товара с использованием слова «ПЯТКА» на следующих площадках (интернет-ресурсах): Wildberries, по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/11930865/detail.aspx>; Ozon, по адресу <https://www.ozon.ru/product/karamel-na-palochke-kandi-klab-pyatka-skislotnov->

пудрой-48шт-по-11 -gr-1 -blok-200473643/; Kazanexpress, по адресу <https://kazanexpress.ru/product/Karamel-na-palochke-96522>; Avito, по адресу https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/ledenets_kislava_pyatka_2168053332; Drpepper-russia, по адресу <https://chelyabinsk.drpepper-russia.ru/products/Karamel-napalochke-s-kisloi-pudroi-Pyatka-assorti-11-gramm/>; Dom-podarka, по адресу <https://dorn-podarka.ru/catalog/produktipitaniya/nabori/nabori/1534-319-nabor-karamel-palochke-s-kisloy-pudrov-pyatka-assorti-528-g/>; Namsladko, по адресу <https://www.namsladko.ru/products/karamel-na-palochke-s-kisloipudroi-pyatka-11-gr>; Samovar-lavka, по адресу https://samovar-lavka.ru/offer/led-na-pal-pvatka-s-kisloyshipuchkoy-12gr_1-12-48-827; Sweets-import, по адресу <https://chelvabinsk.sweets-import.ru/products/karamel-napalochke-s-kisloi-pudroi-pvatka-assorti-11-gramm>, данная информация подтверждается материалами возражения;

- компанией Виталэнд 04 мая 2016 года продукция компании Виталэнд размещена на сайте sladkaylavka.com по адресу <https://sladkaylavka.com/p/101992613-ledenets-shipuchei-karamelvu.html>, согласно сведениям интернет-сервиса "Web.archive.org" указанная информация с сайта sladkaylavka.com находится в общем доступе с 04 мая 2016 года;

- компанией Престиж 13 октября 2017 года на сайте <https://www.youtube.com/> по адресу <https://www.noutube.com/watch?v=N938sgCu0o0> выложено видео с товаром компании Престиж;

- исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что до даты приоритета товарного знака «ПЯТКА» как минимум пять юридических лиц использовали обозначение «ПЯТКА» при маркировке соответствующего товара;

- у потребителей на дату приоритета товарного знака не могло сложиться твердой ассоциации (устойчивой ассоциативной связи) между наименованием продукции «ПЯТКА» и ООО «Делекат Ко», поскольку аналогичная продукция с наименованием «ПЯТКА» продавалась задолго до начала продаж ООО «Делекат Ко» указанного товара, как ООО «СКИФ», так и третьими лицами;

- у обозначения «ПЯТКА» отсутствует различительная способность, т.е. способность порождать в сознании потребителя ассоциации, связанные с производителями маркируемой продукции, а не с самой продукцией;

- используемые третьими лицами такие словосочетания как «кислая пятка», «сладкая пятка» не имеют правового значения для оценки доводов лица, подавшего возражение, поскольку доминирующим обозначением различающим данный товар от других изделий является слово «ПЯТКА», которое также находит свое отражение в виде используемого изображения пятка на указанных товарах, что подчеркивает видовое обозначение данного товара в совокупности со словесным обозначением;

- слово «ПЯТКА» на дату приоритета оспариваемого товарного знака утратило основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать товары (леденцы на палочке) в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении однородных товаров 30 МКТУ и позволяют сделать обоснованный вывод об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака "ПЯТКА" в отношении части товаров (леденцы на палочке), вследствие его использования многими производителями в отношении этого товара до даты его приоритета;

- в основном источнике информации и поиска товара (Интернете) на ведущих строчках поисковой выдачи находится товар с наименованием ПЯТКА таких организаций как ООО «ВК», ООО «СВИТ» (Канди-Клуб), ООО «СКИФ», что также подтверждает довод заявителя о том, что у потребителей не могло сложиться твердой ассоциации между наименованием продукции «ПЯТКА» и ООО «Делекат Ко», поскольку аналогичная продукция с наименованием «ПЯТКА» продавалась задолго до начала продаж ООО «Делекат Ко» указанного товара, как ООО «СКИФ», так и третьими лицами, и в настоящее время такая продажа осуществляется компаниями, которые в большем объеме представлены в информационном поле (доступны для обычного потребителя) и надо приложить достаточно много усилий, чтобы найти товар с наименованием «ПЯТКА» от ООО «Делекат Ко», что не характерно для обычного потребителя;

- регистрация товарного знака по свидетельству №784181 не соответствует положению подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- по мнению лица, подавшего возражение, государственная регистрация товарного знака "ПЯТКА" при наличии ранее зарегистрированного в отношении тех же товаров 30 класса МКТУ товарного знака "КИСЛАЯ ПЯТКА" противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам (см. судебное решение по делу № СИП-635/2018).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №784181 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия свидетельства товарного знака «ПЯТКА» № 784181;
2. Копия свидетельства товарного знака «КИСЛАЯ ПЯТКА» № 672120;
3. Скриншот страницы <https://www.tdholodok.ru/karamel;>
4. Скриншот страницы [https://www.wildberries.ru/catalog/12558193/detail.aspx;](https://www.wildberries.ru/catalog/12558193/detail.aspx)
5. Копия претензии в адрес ООО «СКИФ»;
6. Копия заявления в антимонопольный орган;
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СКИФ»;
8. Товарная накладная ИП Андреев Вадим Витальевич (ИНН 7423042174);
9. Счет-фактура, товарная накладная ИП Головкина К.Г. (ИНН 742201067980);
10. Счет-фактура, товарная накладная ООО «М.А.Г.» (ИНН 7444052934);
11. Счет-фактура, товарная накладная ООО «НПФ «КВАДРАТ» (ИНН 7415033278);
12. Счет-фактура, товарная накладная ООО «ДИАН» (ИНН 7451345603);
13. Счет-фактура, товарная накладная ИП Бочаров А.М. (ИНН 744709081844);
14. Товарная накладная ООО «Дольче В» (ИНН 7721766108);

15. Универсальный передаточный акт ИП Квинт С. А. (ИНН 745106899367);
16. Универсальный передаточный акт ООО «МФТОРГ» (ИНН 7448173249);
17. Универсальный передаточный акт ООО «М.А.Г.» (ИНН 7444052934);
18. Универсальный передаточный акт ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ (ИНН 7453271403);
19. Универсальный передаточный акт ООО «Меркурий» (ИНН 7451352488);
20. Универсальный передаточный акт ООО «НПП «КВАДРАТ» (ИНН 7415081088);
21. Универсальный передаточный акт ООО «АЛЬФА» (ИНН 7453282606);
22. Универсальный передаточный акт ООО «ПК «УСПЕХ» (ИНН 7453260955);
23. Универсальный передаточный акт ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ (ИНН 7453271403);
24. Универсальный передаточный акт ООО «МФТОРГ» (ИНН 7448173249);
25. Платежные поручения (6 экз.);
26. Универсальный передаточный акт ИП Абрамова В. А. (ИНН 744799956400);
27. Универсальный передаточный акт ООО «КВАЗАР» (ИНН 6679068786);
28. Универсальный передаточный акт ООО «КОРУНД» (ИНН 7447261608);
29. Универсальный передаточный акт ООО «ЛЕГИОН» (ИНН 7451423932);
30. Универсальный передаточный акт ООО «НПП «КВАДРАТ» (ИНН 7415081088);
31. Платежные поручения (6 экз.);
32. Универсальный передаточный акт ООО «Детки Конфетки» (ИНН 5047209568);
33. Универсальный передаточный акт ООО ТД «МЕГАТОРГ» (ИНН 1901136680);
34. Универсальный передаточный акт ИП Роздухов М. Е. (ИНН 352500101378);
35. Универсальный передаточный акт ООО «ТРЕЙД ФУД» (ИНН 4629003437);

36. Универсальный передаточный акт ООО «ТК-Галактика-НВ» (ИНН 8603220032);
37. Платежные поручения (5 экз.);
38. Универсальный передаточный акт ИП Куркина Е.Н. (ИНН 263520796701);
39. Универсальный передаточный акт ООО «ПИРА» (ИНН 5611063726);
40. Универсальный передаточный акт ООО «САНТИ» (ИНН 5405998587);
41. Универсальный передаточный акт ООО «Сибресурс» (ИНН 2465093636);
42. Универсальный передаточный акт ООО «Детки Конфетки» (ИНН 5047209568);
43. Платежные поручения (6 экз.);
44. Договор № Ан /СК-1 поставки товара 13 февраля 2017 года;
45. Заказ № 28 от 11 августа 2017 года;
46. Заказ № 108 от 11 мая 2018 года;
47. Универсальный передаточный документ от 09 декабря 2017 года;
48. Универсальный передаточный документ от 15 сентября 2018 года;
49. Платежные поручения (4 экз.);
50. Договор № АКВ/Ск поставки товара от 25 декабря 2018 года;
51. Заказ № 84 от 20 февраля 2019 года;
52. Заказ № 93 от 12 июня 2019 года;
53. Универсальный передаточный документ от 03 июня 2019 года;
54. Универсальный передаточный документ от 13 октября 2019 года;
55. Платежные поручения (4 экз.);
56. Распечатка веб-страницы kondi-skif.com/catalog/karamel/kararnel_94.html;
57. Распечатка страницы Web.archive.org;
58. Распечатка веб страницы https://otzovik.com/review_3779603.html;
59. Распечатка веб страницы https://otzovik.com/review_4948690.html;
60. Скриншот веб страницы <https://www.youtube.com/watch?v=Gq4TBn8gHBY>;
61. Распечатка веб страницы https://отзывы-ру.рф/review_1469241.html;
62. Распечатка веб страницы https://vk.com/club189813111?z=photo-189813111_457239020%2Fwall-189813111_3;

63. Распечатка веб страницы <https://www.wildberries.ru/catalog/12558193/detail.aspx>;
64. Распечатка веб страницы <https://www.bookvoed.ru/book?id=10478880>;
65. Распечатка веб страницы <https://pronatek.ru/pyatka-stend-karamel-na-palochkeshipuchka-12-gr-72-8bl>;
66. Распечатка веб страницы <https://td-aurora.ru/product/4596/>;
67. Распечатка веб страницы <https://agrokomplexshop.ru/catalog/konditerskie-izdeliva-morozhenoe/ledenets-s-kislo-pudroy-kislava-pyatka-volshebnw-konditer-12gr/>;
68. Распечатка веб страницы https://vk.com/wall-41597355_34525;
69. Распечатка веб страницы <http://porn.reactor.cc/post/3470698>;
70. Распечатка веб страницы <http://fire-opt.ru/tovarv/karamel-palochke-s-kisloi-pudroi-pvatka-assorti/>;
71. Распечатка страницы Web.archive.org;
72. Распечатка веб страницы <https://www.wildberries.ru/catalog/11930865/detail.aspx>;
73. Распечатка веб страницы <https://www.ozon.ru/product/karamel-na-palochke-kandiklab-pyatka-s-kislotnov-pudroy-48sht-po-11-ex-1-blok-200473643/>;
74. Распечатка веб страницы <https://kazanexpress.ru/product/Karamel-na-palochke-96522>;
75. Распечатка веб страницы <https://www.avito.ru/moskva/produktv-pitaniva/ledenets-kislava-pvatka-2168053332>;
76. Распечатка веб страницы <https://chelyabinsk.drpepper-russia.ru/products/Karamel-napalochke-s-kisloi-pudroi-Pvatka-assorti-11-gramm/>;
77. Распечатка веб страницы <https://dom-podarka.ru/catalog/produktipitaniva-nabori/nabori/1534-319-nabor-karamel-palochke-s-kislov-pudrov-pvatkaassorti-528-g/>;
78. Распечатка веб страницы <https://www.namsladko.ru/products/karamel-na-palochke-skisloi-pudroi-pvatka-11-gr>;

79. Распечатка веб страницы <https://samovar-lavka.ru/offer/led-na-pal-pvatka-s-kisloyshipuchkov-12grl-12-48-827>;
80. Распечатка веб страницы <https://chelvabinsk.sweets-import.ru/products/karamel-napalochke-s-kisloi-pudroi-pvatka-assorti-U-gramm>;
81. Распечатка веб страницы https://sladkavlavka.com/p_101992613-ledenets-shipucheikaramelyu.html;
82. Распечатка страницы Web.archive.org;
83. Скриншот веб страницы <http://www.youtube.com/watch?v=N938sgCuOoO>;
84. Распечатка веб страницы <https://www.kokos.ru/lot/4473820>;
85. Распечатка веб страницы <https://пикалка.рф/prodovol-stvennvetovary/detskiiassortiment/ledenec-na-palochke-kislava-pvatka-vk/>;
86. Распечатка веб страницы https://napolke.ru/catalog/konditerskie_izdeliva/konfetv_drazhe/product/ledenecz_na_palochke_s_kisloi_pudroi_vk_pyatka_10_gr_sashet-elc9ae8e-0843-4ee6-a924-93d38ea4002d;
87. Распечатка веб страницы (<https://www.tdholodok.ru/caramel>);
88. Распечатка страницы Web.archive.org;
89. Платежные поручения об оплате поставленного товара за 13-14 года;
90. Товарные накладные по реализации товара «ПЯТКА» за 2014 г.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2022 направил отзыв на возражение, а также 04.05.2022 представил свои дополнения, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку не является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №672120;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, о том что оспариваемый товарный знак потерял различительную способность ввиду использования его различными лицами задолго до даты его приоритета, правообладатель ссылаясь на судебную практику отмечает, что само по себе использование оспариваемого

обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у обозначения различительной способности;

- касательно представленных документов правообладатель отмечает следующее, в документах о собственных поставках леденцов «ПЯТКА» это название фигурирует лишь в единичных случаях;

- в основном указаны наименования «КИСЛАЯ ПЯТКА» и «СЛАДКАЯ ПЯТКА», что не может быть учтено при установлении формирования или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным оспариваемым товарным знаком;

- в 2016-2017 годах лицо, подавшее возражение, реализовывало леденцы «ПЯТКА», введенные в оборот самим правообладателем товарного знака: они были куплены компанией ООО «СКИФ» у аффилированного с правообладателем лица (ООО ТК «Делекат»), в подтверждение этого правообладатель прилагает соответствующие договоры, товарные накладные вместе с выписками из ЕГРЮЛ, подтверждающими долю Котина В.В. в уставном капитале одного лица — 100%, а в другом — 50%;

- в 2013-2015 годах лицо, подавшее возражение, тоже реализовывало товар правообладателя, что подтверждается представленными накладными;

- ООО «ВК», Компания Виталэнд, Компания Престиж, как следует из сведений, представленных лицом, подавшим возражение, производили и реализовывали леденцы не под спорным наименованием «ПЯТКА», а под другими наименованиями («Кислая пятка», «Сладкая пятка»), что учету не подлежит;

- «Компания Виталэнд» является украинской компанией, а известность её продукции российским потребителям ничем не подтверждена;

- одна только ссылка на размещенный в «Youtube» видеоролик о леденцах «Сладкая Пятка» некой «Компании Престиж» вообще не способна подтвердить фактическое введение на территории России в гражданский оборот этой продукции;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не могут свидетельствовать о широком и длительном использовании разными производителями обозначения «ПЯТКА» и, соответственно, об утрате им различительной способности к дате приоритета товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены:

91. Документы о поставке в ООО «СКИФ» продукции «ПЯТКА» лицом, аффилированным с правообладателем товарного знака;
92. Каталог за 2011 г. с актом;
93. Каталоги за 2013 г. с актом;
94. Каталоги за 2014 г. с актом;
95. Каталоги за 2015 г. с актом;
96. Каталог за 2016 г. с актом;
97. Каталог за 2017 г. с акт.

Лицом, подавшим возражение, 04.05.2022 в Роспатент была представлена своя позиция на представленный правообладателем отзыв, доводы которой сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает на соблюдение требований к доказанности длительности и интенсивности использования разными производителями обозначения «ПЯТКА» для маркировки однородной оспариваемой продукции, так ООО «СКИФ» реализовывало продукцию «ПЯТКА» с 2013 года, т.е. в течение 7 лет до даты подачи заявки правообладателем (27.01.2020 года); - ООО «ВК» с 2015 года реализует соответствующую продукцию; - ООО «СВИТ» с 2016 года реализует соответствующую продукцию; - Компания Виталэнд с 2016 года реализует соответствующую продукцию; - Компания Престиж с 2017 года реализует соответствующую продукцию, что подтверждается материалами возражения;

- условия критерия «интенсивность» полностью выполняются, поскольку товар иных производителей представлен на основных торговых площадках, обеспечивающих основной объем продаж производителей, а продукция правообладателя практически не представлена в сети Интернет.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (27.01.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 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 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),

круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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 №784181 представляет

ПЯТКА

собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, драже, зефир, жевательный зефир (кондитерские изделия), желейные конфеты, конфеты жевательные, карамели, конфеты, ириски, леденцы, круглые леденцы, леденцы на палочке, леденцовая карамель, мармелад [кондитерские изделия], палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные для освежения дыхания, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), печенье, пряники, сладости, шоколад».

В своем возражении ООО «СКИФ» указывает на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при этом противопоставляет товарный знак «**КИСЛАЯ ПЯТКА**» по свидетельству №672120, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВК", Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ. Коллегия считает необходимым отметить, что поскольку лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленного товарного знака, то его нельзя признать заинтересованным лицом в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784181 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, у коллегии нет основания для признания оспариваемой регистрации не соответствующей вышеуказанной норме.

Одновременно, согласно сведениям поступившего возражения, ООО «СКИФ» является поставщиком продукции, сопровождаемой в гражданском обороте обозначением «ПЯТКА». Кроме того, правообладателем оспариваемой регистрации в адрес лица, подавшего возражение, была направлена претензия (приложение №5) о нарушении исключительных прав на товарный знак. Принимая во внимание реализацию продукции под этим обозначением, а также наличие судебных споров между сторонами рассматриваемого возражения, усматривается наличие заинтересованности ООО «СКИФ» при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784181 на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что правообладателем не оспаривается.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ПЯТКА», который является лексической единицей русского языка, означает - задняя часть ступни, а также часть чулка или обуви, закрывающая её (<https://dic.academic.ru> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.).

Учитывая вышеприведенное значение, потребителем данное обозначение может восприниматься как часть тела человека. Следует отметить, что для оспариваемых товаров 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия, драже, зефир, жевательный зефир (кондитерские изделия), желейные конфеты, конфеты жевательные, карамели, конфеты, ириски, леденцы, круглые леденцы, леденцы на палочке, леденцовая карамель, мармелад [кондитерские изделия], палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные для освежения дыхания, резинки*

жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), печенье, пряники, сладости, шоколад» обозначение «ПЯТКА» не содержит прямых указаний, связанных с характеристикой вышеуказанных товаров, следовательно, является фантазийным и обладающим различительной способностью.

В обоснование своего довода о потере различительной способности оспариваемого обозначения вследствие его использования многими производителями для товаров 30 класса МКТУ до даты подачи заявки лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы (приложения 8-55), среди которых товарные накладные (8, 9, 11, 32, 33, 35, 36, 38-42, 89, 90), где продавцом выступает ООО «СКИФ», содержат товары под обозначением «Пятка» и подтверждают их единичные случаи продажи. При этом, большее количество представленных товарных накладных (10, 12-31, 34, 37) содержат указания на реализацию продукции маркированную иными обозначениями «Кислая Пятка», «шипучка сладкий след (пятка)», «Сладкая пятка».

Также лицом, подавшим возражение, представлены договоры поставки и сопроводительные к ним документы (44-55), где поставщиками товаров маркированными обозначением «ПЯТКА» выступают ООО «Антея», ООО «Аквилон», а покупателем ООО «Скиф», согласно товарным накладным, 2019 год было продано 6 336 шт. леденцов с кислой пудрой «Пятка».

Представленные материалы (56-87), в большинстве своем представляют собой скриншоты Интернет страниц с предложениями покупки товаров, а именно карамель на палочке под иным обозначением «Кислая пятка», среди которых лишь часть (66-73, 76, 77, 85, 86) имеют указания на товар маркированный обозначением «ПЯТКА», при этом данные сведения не содержат указания на наличие у потребителей каких-либо ассоциативных связей с конкретным производителем, а также отсутствуют иные документы, свидетельствующие о фактическом доведении продукции, маркированной обозначением «ПЯТКА» до конечного потребителя.

Коллегия отмечает, что согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по

интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10), сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности. Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 № 300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями».

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что в своей совокупности представленные лицом, подавшим возражение, материалы не являются достаточными для установления факта потери различительной способности обозначения «ПЯТКА» для товаров 30 класса МКТУ «леденцы, леденцы на палочке, леденцовая карамель». В отношении остальных товаров 30

класса МКТУ «кондитерские изделия, драже, зефир, жевательный зефир (кондитерские изделия), желейные конфеты, конфеты жевательные, карамели, конфеты, ириски, круглые леденцы, мармелад [кондитерские изделия], палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные для освежения дыхания, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), печенье, пряники, сладости, шоколад» доказательства использования обозначения «ПЯТКА» иными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака вовсе отсутствуют в материалах возражения. Кроме того, вниманию коллегии не представлены сведения об осведомленности потребителей об использовании оспариваемого товарного знака различными производителями.

Вместе с тем, обозначение «ПЯТКА» в отношении оспариваемых товаров 30 класса МКТУ, как установлено выше, обладает различительной способностью, то есть само по себе способно индивидуализировать товары, отличать одного производителя от другого.

Таким образом, основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В возражении содержится довод ООО «СКИФ» о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно: государственная регистрация товарного знака «ПЯТКА» по свидетельству №784181 при наличии ранее зарегистрированного в отношении тех же товаров 30 класса МКТУ товарного знака «КИСЛАЯ ПЯТКА» по свидетельству № 672120 противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

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

В отношении данного довода коллегия сообщает, что в материалах возражения не указано каким образом, оспариваемый товарный знак нарушает права правообладателя товарного знака «КИСЛАЯ ПЯТКА» по свидетельству

№672120. Коллегия отмечает, что нарушение исключительных прав на товарный знак на основании сходства с более ранней регистрацией и соответственно прекращение правовой охраны оспариваемой регистрации предусмотрено положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении данных оснований позиция коллегии изложена выше по тексту решения.

Также лицом, подавшим возражение, не представлено обоснованной позиции и относительно того как существование одновременно двух регистраций, а именно оспариваемого товарного знака «ПЯТКА» и знака «КИСЛАЯ ПЯТКА» по свидетельству №672120 противоречит природе исключительного права, и соответственно почему предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №748181 следует признать противоречащей общественным интересам, не соответствующей норме пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем данный довод следует признать необоснованным.

При этом, оспариваемое обозначение представляет собой слово «ПЯТКА», согласно семантическому своему значению указывает на часть тела человека, то есть не является неэтичным применением национальной и (или) государственная символика, не содержит антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии, иное материалами возражения не доказано.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №784181 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 02.02.2022 года возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2022,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№784181.**