

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Раменский кондитерский комбинат», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500762, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.11.2013 за №500762 по заявке №2012730297 с приоритетом от 29.08.2012 на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», Москва (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 29.08.2022.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 26.03.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №500762 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» является производителем кондитерских изделий, а именно, бисквитных рулетов, тортов, пирожных, а также иных кондитерских изделий. На упаковках ряда изделий, в том числе, на упаковках бисквитных рулетов, изготовителем размещается указание вкуса и состава начинки, например «апельсин», «клубника», «лесная ягода» и т.д.;

- между ООО «Раменский кондитерский комбинат» и правообладателем оспариваемой регистрации ведутся споры в Арбитражном суде г. Москвы. Рассмотрение судебного дела №А40-64261/12-148-607 продолжается до настоящего времени. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500762;

- наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству №500762 влияет на права и обязанности ООО «Раменский кондитерский комбинат», это выражается в запрете использования на упаковках производимой им продукции указания вкуса и состава сырья (лесная ягода), а также повлекло причинение ООО «Раменский кондитерский комбинат» прямых убытков;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №500762 представляет собой значимое словосочетание «Лесная ягода», данное сочетание имеет буквальный смысл «ягода, находящаяся (произрастающая) в лесу»;

- словосочетание «лесная ягода» с конца 19 века широко используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод;

- словосочетание «лесная ягода», будучи употребленным без дополнительных пояснений, в сознании среднего потребителя представляет собой обобщенное понятие, включающее в себя наиболее распространенные лесные ягоды и соответствующие им вкусовые свойства;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, словосочетание «лесная ягода» уже являлось устойчивым и широко используемым среди потребителей на территории Российской Федерации (и ранее на территории СССР). Данное словосочетание как минимум с конца 19 века широко используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод, в том числе, таких разновидностей, как малина, ежевика, земляника лесная, костяника, морошка, клюква, брусника, черника, голубика, виноград амурский, крыжовник, вороника, боярышник, рябина, калина и другие;

- в настоящее время данное понятие также широко используется как в быту, так и в сферах деятельности по сбору, заготовке и переработке лесных ягод, производству соков, кондитерских изделий;

- словосочетание «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» (как во множественном, так и в единственном числе) представляет собой простое указание товара, а для товаров, являющихся результатами переработки лесных ягод (варенье, джемы, повидло, в том числе,

используемые в качестве начинки кондитерских изделий) оно представляет собой простое указание сырья и вкусовых свойств;

- оспариваемый товарный знак «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» представляет собой указание на потребительские свойства (состав сырья, вкусовые особенности) как минимум тех кондитерских изделий, при изготовлении которых обычно используется начинка, которая может, в том числе, являться результатом переработки лесных ягод;

- словосочетание «лесная ягода» воспринимается рядовым потребителем как прямо указывающее на характеристики товаров (кондитерских изделий, содержащих начинку), а именно, на состав и вкусовые свойства начинки, являющейся важнейшим элементом, определяющим основные потребительские свойства таких товаров в целом;

- оспариваемое обозначение представляет собой описательный элемент, необходимость использования которого в хозяйственном обороте может возникнуть у любого лица. Словесное обозначение «лесная ягода» указывает на свойства (вкус, состав) товаров 30 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, ОАО «Рот Фронт», также воспринимает рассматриваемое обозначение, как указание свойств товаров. В 2007 году на официальном сайте группы «Объединенные кондитеры», в которую входит ОАО «РотФронт», был размещен пресс-релиз о выпуске фабрикой, входящей в группу, жележных конфет «Добрый совет» - со вкусами: персик-манго, лесная ягода, зеленое яблоко». Очевидно, что упоминание словосочетания «лесная ягода» в данном контексте однозначно указывает на то, что оно рассматривается в качестве простого указания свойств товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №500762 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выдержки из толкового словаря Ушакова;
2. Выдержки из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона;
3. Выдержки из толкового словаря Ушакова;
4. Выдержки из советского юридического словаря;
5. Словарь-справочник, В.В. Похлебкин «О кулинарии от А до Я»;

6. А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский «Одуванчик на завтрак. Деликатесы из трав и плодов»;

7. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР (сборник);

8. Ассортимент магазина почтовых марок. Восточная Европа. Россия. СССР. С 1980г. по 1991г. «Лесные ягоды»;

9. «Уральский следопыт Г 90»;

10. Ссылки на интернет-ресурсы в поисковой системе «Яндекс»;

11. Ссылки на интернет-ресурсы в поисковой системе «Google»;

12. Распечатка с официального сайта группы «Объединенные кондитеры»;

13. Сведения о желейных конфетах «Добрый совет»;

14. Распечатки с сайта воронежской кондитерской фабрики;

15. Распечатка сведений о регистрации товарного знака № 461829 (Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации);

16. Копия заключения от 20.01.2014г.;

17. Копия решение Палаты по патентным спорам от 29.11.2012г.;

18. Копия решение Палаты по патентным спорам от 23.11.2012г.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 26.03.2014, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.06.2014, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» в отношении кондитерских и хлебобулочных изделий является фантазийным, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах исключительно через ассоциации с неопределенной группой ягодных культур, либо с органолептическими характеристиками как любой из данных культур, так и с их сочетанием в любом виде;

- словосочетание «лесная ягода» не имеет единого словарного определения, привязанного к плодам растения определенного вида;

- не существует перечня плодов растений, отнесенных к категории «Лесная ягода», утвержденного каким-либо нормативно-правовым актом либо вошедшего во всеобщее употребление и известного каждому потребителю;

- в ГОСТ-ах, технических регламентах и иной технической документации на кондитерские изделия не содержится термин «Лесная ягода», кроме того, словосочетание «Лесная ягода» является фантазийным в отношении кондитерских изделий, что

подтверждается Письмом Государственного Научного Учреждения НИИ Кондитерской промышленности Российской Академии Сельскохозяйственных наук №54/7 от 15.04.2014;

- плоды дикорастущих растений, которые произрастают в лесах и/или лесистой местности, имеют совершенно разные органолептические свойства, разный вкус, форму, цвет, способ и место произрастания, и поэтому словосочетание «Лесная ягода» является абстрактным термином, поскольку этим термином невозможно описать конкретный вкус, цвет, форму и прочее;

- обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» в отношении любых пищевых продуктов является фантазийным, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах исключительно через ассоциации с неопределенной группой дикорастущих плодов в виде ягод, которые имеют различную форму, цвет, вкус, способ и место произрастания;

- в Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова содержатся лишь отдельные статьи в отношении слов «лесная» и «ягода» и не содержится статьи в отношении словосочетания «Лесная ягода»;

- плоды ягод в необработанном виде не могут быть использованы в качестве ингредиента для данного изделия, а, с другой стороны, в качестве ингредиента начинки должна быть указана конкретная ягода, а не некое обобщающее название группы ягод;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» на момент подачи заявки №2012730297 не обладало различительной способностью;

- практика Роспатента свидетельствует в пользу законности регистрации товарного знака «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» по свидетельству №500762, поскольку словесные товарные знаки: «БАРБАРИС» по свидетельству №137558, «Черная смородина» по свидетельству №138117, «Клюква» по свидетельству №159875, «Ягода-малина» по свидетельству №152702, были признаны обладающими различительной способностью в отношении кондитерских изделий.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

18. Таблица плодов (ягод) дикорастущих растений;

19. Распечатки из Словаря Русского языка С.И. Ожегова и Большой Советской Энциклопедии;

20. Письмо Государственного Научного Учреждения НИИ Кондитерской промышленности Российской Академии Сельскохозяйственных наук №54/7 от 15.04.2014;

21. Копия этикетки конфет «Лесная ягода»;

22. Журнал фактического выпуска продукции в ассортименте в действующих ценах 1991 год;

23. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ46.Н64644 от 04.02.2013;

24. Декларация соответствия №РОСС RU.АЯ46.Д65448 от 04.02.2013;

25. Протокол испытаний №183 от 31.01.2013;

26. Счет – фактура №СФ13-001162 от 07.03.2013 и Договор №12/33-28 от 05.03.2012;

27. Товарная накладная №3КНР13-000405 от 06.02.2013;

28. Решение Апелляционной палаты Российского агентства по патентным и товарным знакам в отношении товарного знака «Черная смородина» по свидетельству №138117;

29. Судебные акты по Делу № А40-24833/11 в отношении товарного знака «КЛЮКВА» №159875;

30. Лингвистическое заключение Баранова А.Н.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №500762.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №500762 правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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 подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500762 в отношении товаров, приведенных в перечне свидетельства, поскольку оно является производителем кондитерских изделий, а именно, бисквитных рулетов, тортов, пирожных, и на упаковках ряда изделий им размещается указание вкуса и состава начинки «лесная ягода».

Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №500762 представляет собой словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» не обладает различительной способностью и является указанием на свойства товара.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно справочным материалам (Толковый словарь Ушакова, 1935-1940г.) слово «Лесная» - прилагательное, образованное от слова лес, имеющего, в частности, значение – находящаяся в лесу; «Ягода» - небольшие сочные плоды кустарниковых и травянистых растений. Таким образом, словосочетание «лесная ягода» используется как общее название дикорастущих (произрастающих в лесу) ягод, таких как: малина, брусника, черника, земляника, голубика и т.д.. Кроме того, согласно словарно-справочной литературе (см. Яндекс.Словари) лесная ягода противопоставляется садовой ягоде по вкусовым, питательным и органолептическим свойствам. Лесные ягоды, наравне с садовыми ягодами используют для приготовления варенья, джема, повидла и т.п. в качестве домашних заготовок и для использования в промышленных целях (кондитерская промышленность), в том числе для приготовления начинки для пирогов, рулетов и т.д. как в целом, так и в переработанном виде.

Кроме того, именно определенные вкусовые и ароматические качества начинки из лесных ягод отличают ее от других начинок, таких как яблоко, апельсин и т.п., что влияет на выбор потребителя при покупке таких товаров как торты, пирожные, рулеты, пироги, конфеты, чай и т.д., то есть речь идет о смеси вкусов нескольких ягод.

Таким образом, можно констатировать, что словосочетание «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» представляет собой «собирательное» понятие, описывающее определенную группу товаров (аналогично: морская рыба, сухофрукты, лесные грибы, фруктовое варенье, экзотические фрукты).

Для товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, традиционным является использование в качестве начинки различных ягод и их сочетаний с указанием на этикетке сведений о начинке, при этом характер указания такой, что приводится название конкретной ягоды или собирательного элемента.

На основании вышеизложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что толкование смысла обозначения в целом не требует рассуждений, домысливания и указывает на сырье, из которого в частности, приготовлены варенье, джем, повидло, на их вкусовые и органолептические свойства, которые в качестве начинки или ингредиента могут быть включены в товары, приведенные в 30 классе МКТУ.

Правообладатель в своем отзыве отмечает, что он использовал товарный знак «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» с 1991 года, не добавляя к его обозначению таких пояснительных слов как со «вкусом», «джем», «пюре».

Действительно, в 1991 году товар конфеты «Лесная ягода» производило ОАО «РОТ ФРОНТ», однако с 1991 года по 2013 год сведений о присутствии данного товара на рынке правообладателем не представлено.

Напротив, по сведениям сети Интернет (<http://minskobl.deal.by/p2015278-nachinka-lesnaya-yagoda.html>, <http://beta.utkonos.ru/item/1/1374100s1/>, <http://krasnod.ratiss.org>, www.cuptorul.md, <http://www.prodservice.ru>, www.ratibor.ne, <http://www.vkf.uniconf.ru>) множество производителей («У Палыча», Компания «Firmenich», фабрика «Цурикатъ», супермаркет домашней еды «Бахетле», компания "Французская кондитерская», компания «Messaro» и т.д.) используют для производимой ими кондитерской продукции наполнители, джемы, варенье «Лесная ягода», а также являются производителями подобных наполнителей.

Они до даты подачи заявки маркировали товар обозначением «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», что свидетельствует о том, что словосочетание «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» уже до даты подачи заявки использовалось многими хозяйствующими субъектами в качестве «описательного» элемента, что обуславливает вывод об отсутствии у него различительной способности, поскольку производители и потребители воспринимают его как характеристику самого товара.

Что касается ссылок на товарные знаки: «БАРБАРИС» по свидетельству №137558, «Черная смородина» по свидетельству №138117, «Клюква» по свидетельству №159875, «Ягода-малина» по свидетельству №152702, то довод правообладателя неубедителен, так как делопроизводство осуществляется по каждой заявке в отдельности, с учетом всех обстоятельств дела. Следует отметить, что перечисленные знаки длительное время (еще в советский период)

использовались в качестве названия конфет, это является обстоятельством, подлежащим учету при выводе о предоставлении исключительных прав на средство индивидуализации.

Проанализировав весь перечень товаров 30 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что для части указанных товаров, в которых может использоваться ингредиент «лесная ягода», оспариваемый товарный знак является описательным, указывая на сырье/состав, а для остальных товаров 30 класса МКТУ, которые по своей природе не могут содержать в своем составе сырье «лесная ягода», оспариваемое обозначение является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств товара.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств в совокупности, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что регистрация товарного знака по свидетельству №500762 произведена в нарушение положений пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.03.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500762 недействительным полностью.