

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 30.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Раменский кондитерский комбинат», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.12.2002 за №232561 по заявке №2001730855 с приоритетом от 10.10.2001 на имя Открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ», Москва (далее - правообладатель) для товаров 05, 30 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 10.10.2021.

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

В палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №232561 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенным в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №232561 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;

- 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;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №232561 в отношении товаров «кондитерские изделия, содержащие начинку» представляет собой описательный элемент и указывает на свойства (вкус, состав начинки) таких товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №232561 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия на основе арахиса; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; кондитерские изделия на основе миндаля; мучные изделия кондитерские; сладкие плитки; торты; украшения съедобные для пирожных и тортов; кондитерские изделия на основе орехов; халва; хлебобулочные изделия, а именно – «хлебобулочные изделия с начинкой».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки словарно-справочных материалов, копии страниц из словарно-справочной литературы [1];

- копии страниц словаря-справочника «О кулинарии от А до Я», В.В. Похлебкин [2];

- копии страниц из книги «Одуванчик на завтрак. Деликатесы из трав и плодов», А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский [3];

- копии страниц из Атласа ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР [4];

- распечатка ассортимента магазина почтовых марок «Лесные ягоды». Восточная Европа. Россия. СССР с 1980 г. по 1991 г. [5];
- копии страниц из журнала «Уральский следопыт» №1 1990 год [6];
- ссылки на Интернет-ресурсы в поисковых системах «Яндекс» и «Google» [7];
- копии ГОСТов №14621-78 «Рулеты бисквитные», №6442-89 «Мармелад», №7009-88 «Джемы» [8];
- распечатка с официального сайта группы «Объединенные кондитеры» [9];
- пресс-релиз желейных конфет «Добрый совет» [10].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 30.07.2012, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 04.10.2012, 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;

- словосочетание «лесная ягода» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерских и хлебобулочных изделий» воспринимается потребителем исключительно через сложную ассоциативную цепочку с рассуждением о неопределенной группе предположительно дикорастущих сладких плодов, в которую входит значительное количество различных ягодных культур;

- в отношении конкретных плодов обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» не является прямым указанием на состав товара, а требует домысливания относительно характеристик «ягоды» и способа ее использования. Так наполнитель «Джем» может быть брусничным, клюквенным, так и вишневым, яблочным.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- справка об объемах выпуска продукции с 1991 по 1994 года [11];
- копия рецептуры драже «Лесная ягода» 1990 года [12];
- копия Решения апелляционной палаты Роспатента от 03.10.2001 [13];
- копия Решения Роспатента от 20.07.2007 [14];

- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2011 [15];
- копия Определения ВАС РФ от 28.05.2012 [16];
- копия заявки на товарный знак №2011707768 [17].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №232561.

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

С учетом даты (10.10.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №284474 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

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 №232561 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 пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №232561 представляет собой словесное обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение считает, что обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» является указанием на свойства товара.

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

Согласно словарно справочным материалам (Толковый словарь Ушакова, 1935-1940 г.) 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.

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.

Исходя, из семантического значения оспариваемого товарного знака следует, что для товаров 30 класса МКТУ, таких как: «кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов;

мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); халва; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; хлебобулочные изделия с начинкой», обозначение «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» является характеризующим, а именно, указывающим на состав, вкусовые свойства и иные органолептические характеристики начинки вышеперечисленных изделий, которая для них, в свою очередь, является одной из главных составляющих.

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.

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 используют для производимой ими кондитерской продукции наполнители, джемы, варенье «Лесная ягода», а также являются производителями подобных наполнителей.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств в совокупности, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 недействительным частично в отношении приведенных в возражении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов; мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); халва; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; хлебобулочные изделия с начинкой», в силу несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.07.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232561 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов; мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские

изделия); халва; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; хлебобулочные изделия с начинкой».