

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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) 02.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Погудиной Людмилой Геннадьевной, г. Ижевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185447, при этом установлено следующее.



Комбинированный товарный знак по заявке №98706513 с приоритетом от 16.04.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.03.2000 за №185447 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИСТЕМА», г. Назрань, в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

13.12.2018 произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №185447 по договору от 13.12.2018 за №РД0280159 в отношении всех товаров и услуг на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «МАЛИНА» представляет собой простое наименование товара – ягоды. Указанный элемент в отношении всех товаров оспариваемой регистрации исключен из самостоятельной охраны по причине отсутствия у него способности идентифицировать товары конкретного производителя;

- по мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «МАЛИНА», являясь простым наименованием товара, характеризует оспариваемые услуги 42 класса МКТУ *«реализация товаров; снабжением продовольственными товарами»*, указывая на их свойства и назначение, а именно в отношении какого конкретного товара эти услуги оказываются;

- указание на вид товара, в отношении которого оказываются услуги по реализации товаров и снабжению продовольственными товарами, является неотъемлемой частью оказания этих услуг. Наличие слова «МАЛИНА» в оспариваемом товарном знаке однозначно указывает потребителям, что услуги оказываются в отношении ягод малины, то есть эти ягоды продаются или поставляются;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что



ИП Погудина Л.Г. является правообладателем товарного знака по свидетельству №575145, правовая охрана которого прекращена в части услуг 35 класса МКТУ на основании решения Роспатента, принятого по возражению, поданному правообладателем оспариваемой регистрации, по мотиву сходства оспариваемого товарного знака (1) и товарного знака по свидетельству №575145.

ИП Погудина Л.Г. осуществляет деятельность по розничной торговле одежды с использованием товарного знака по свидетельству №575145.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185447 недействительным частично, а именно в отношении услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров; снабжением продовольственными товарами»* признать словесный элемент «МАЛИНА» неохраняемым элементом.

В подтверждение изложенным доводов лицо, подавшим возражение, были представлены сведения о деятельности ИП Погудиной Л.Г. и использовании своего



товарного знака в отношении услуг, связанных с торговлей товаров 25 класса МКТУ – [1].

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- словесный элемент «МАЛИНА» в отношении оспариваемых услуг 42 класса МКТУ не является описательным;
- существующая практика регистрации показывает возможность регистрации подобных товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении услуг по продаже и



продвижению различных товаров, например:

свидетельству №408609, **АПЕЛЬСИН** по свидетельству



№341699, по свидетельству №616104,



по свидетельству №645254, **арбуз** по свидетельству



№563616 и другие;

- кроме того, довод лица, подавшего возражения, об использовании своего



товарного знака по свидетельству №575145 при осуществлении деятельности по розничной продаже товаров, фактически подтверждает, что обозначение «МАЛИНА» не характеризует услуги по продаже товаров;

- правообладатель также отмечает, что не доказана заинтересованность в подаче настоящего возражения. Так, в поданном возражении указано, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «МАЛИНА» характеризует услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров; снабжение продовольственными товарами», в связи с чем лицо, подавшее возражение, должно доказать, что оно осуществляет деятельность по продаже малины, и действие правовой охраны оспариваемого товарного знака препятствует осуществлению им такой деятельности.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №185447.

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

С учетом даты приоритета (16.04.1998) товарного знака по свидетельству №185447 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 за №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающим на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на место и время производства или сбыта 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Погудиной Л.Г., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо осуществляет деятельность по розничной торговле товаров 25 класса МКТУ, которая однородна оспариваемым услугам, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе услуг – «услуги в области торговли», и



использует обозначение (зарегистрированный товарный знак по свидетельству №575145), сходное с оспариваемым товарным знаком.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №185447 – (1) представляют собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, в центральной части которой расположено изображение ягод малины и словесный элемент «МАЛИНА» (неохраняемый элемент для всех товаров 05, 09, 30 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации), в отношении услуг 42 класса МКТУ словесный элемент является охраноспособным.

Знак охраняется в желтом, розовом, красном, бордовом, сиреневом, светло-зеленом, зеленом, белом, черном цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении части услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров; снабжение продовольственными товарами»*, для которых словесный элемент «МАЛИНА», являясь простым наименованием товара, указывая на их свойства и назначение, а именно в отношении какого конкретного товара эти услуги оказываются;

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «МАЛИНА» это название полукустарника, а также название его плодов (ягод) см. сайт Википедия. Таким образом, с учетом семантики обозначение «МАЛИНА» представляет собой название кустарника, либо его плодов.

При этом коллегия отмечает, что обозначением, представляющим вид товара, его простое наименование, является обозначение «плоды или ягоды», и именно оно может указывать на свойства и назначение оспариваемых услуг.

Обозначения, представляющие собой названия разновидности товара, могут быть признаны характеризующими услуги, если будут установлены соответствующие ассоциации.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не были представлены материалы (например, социологический опрос), которые доказывали бы, до даты (16.04.1998) приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «МАЛИНА» воспринимались потребителем как указывающее на свойства и назначение оспариваемых услуг.

При этом коллегия считает необходимым отметить следующее.

Согласно доводам возражения и представленным материалам, на имя ИП Погудиной Л.Г. – лица, подавшего возражение, был зарегистрирован товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к торговле, для которых словесный элемент «malina», в переводе с английского языка на русский язык означающий малина, был признан Роспатентом охраноспособным. Под обозначением «malina» ИП Погудиной Л.Г. оказываются услуги в области торговли.

Указанное может свидетельствовать о том, что словесный элемент «МАЛИНА» в отношении услуг торговли воспринимается не как вид товара, в отношении которого оказываются услуги по реализации, а в значении названия торгового предприятия, то есть является фантазийным.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что словесный элемент «МАЛИНА» в отношении оспариваемых услуг 42 класса МКТУ (указанных выше) согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона указывает на их свойства и назначение и, следовательно, довод о признании указанного словесного элемента в качестве неохраняемого элемента является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №185447.