

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.12.2023 возражение, поданное ООО «ТМК-СЕРВИС» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899964, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2021725234 с приоритетом от 26.04.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2022 за №899964 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «ЭЛИТКОН», 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, 5, оф. 606 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №899964 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТМК-СЕРВИС» является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №899964;
- решением экспертизы Роспатента было установлено сходство заявленного на регистрацию обозначения по заявке № 2021759110 и оспариваемого товарного знака

до степени смешения, при этом заявленное на регистрацию обозначение является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, оспариваемый товарный знак также неминуемо является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 899964 в отношении товаров 29 класса МКТУ подлежит признанию недействительным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что входящий в его состав словесный элемент «МЯСНОЙ ФУНТ» («фунт» - единица веса нескольких европейских государств и основная единица массы в системе английских мер; «мясной» - род. падеж от «мясо» - туша или ее часть, представляющая собой совокупность мышечной, жировой, соединительной ткани и костей или без них, см. интернет-словари: <https://academic.ru/>, Словарь иностранных слов русского языка, Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь) указывает на вид и вес товаров;

- противопоставление оспариваемого товарного знака заявке лица, подавшего возражение, подтверждает наличие у него заинтересованности в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899964 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- первая часть словесного элемента товарного знака – слово «Мясной» (являясь признаком материала, образующего предмет, но не самим предметом) не является/не может являться товаром (предметом продажи, торговли) в составе словесного элемента оспариваемого товарного знака;

- другая часть словесного элемента знака - слово «Фунт», будучи единицей измерения, сама по себе (как и любая единица измерения) также не является/не может являться товаром (предметом продажи, торговли), поскольку единицы

измерения не являются объектами гражданских прав и, следовательно, сделки в их отношении не допускаются законом (являются ничтожными);

- в словесном элементе «Мясной Фунт» слово «Мясной» (имя прилагательное, обозначает признак предмета) является признаком слова «Фунт» (имя существительное, обозначает предмет), в связи с чем буквальное значение словесного элемента «Мясной Фунт» воспринимается как «....единица измерения, образованная/ состоящая из туши, совокупности мышечной, жировой соединительной ткани и костей или без них...»;

- словесный элемент «Мясной Фунт» является фантазийным ( состоит из придуманного словосочетания), в нем отсутствует упоминание товара и/или указание на товар, при прочтении указанный словесный элемент не может восприниматься как обозначение, указывающее вид товара и/или его вес и, следовательно, не характеризует вес и/или вид товара, в связи с чем к оспариваемому товарному знаку не применим пункт 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств наличия у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 899964.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, в сопроводительном письме от 14.02.2024 были представлены дополнительные доказательства заинтересованности в подаче возражения.

В частности, в письме указано, что представление в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства товаров либо оказания услуг не самим истцом по делу, а аффилированным с ним лицом, не исключает факта признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, что прямо следует из Справки по результатам обобщения судебной практики (утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 N СП-23/20). Хозяйственная деятельность лица, подавшего

возражение, осуществляется в составе группы компаний, в которую, в частности, входит ООО «МЯСНОЙ ДОМ ТМК», аффилированный и полностью подконтрольный ООО «ТМК-СЕРВИС» (выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТМК-СЕРВИС» и ООО «МЯСНОЙ ДОМ ТМК» прилагаются). При этом ООО «ТМК-СЕРВИС» осуществляет управление хозяйственной деятельностью, в частности, регистрацию принадлежащих группе средств индивидуализации, а непосредственное производство товаров осуществляют подконтрольные юридические лица, в частности, ООО «МЯСНОЙ ДОМ ТМК».

Доказательством осуществления реальной хозяйственной деятельности в отношении товаров, однородных товарам, для которых обозначению предоставлена правовая охрана, служат ветеринарные справки, полученные в отношении данных товаров и прилагаемые к указанному сопроводительному письму.

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТМК-СЕРВИС».
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЯСНОЙ ДОМ ТМК».
3. Договор субаренды от 10.07.2021 г.
4. Ветеринарные справки.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.04.2021) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на место, время и способ производства и сбыта.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №899964 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**Мясной Фунт**», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «Ф» представляет собой стилизованное изображение вертикально расположенного ножа, справа и слева от которого размещены волнообразные фигуры, разделенные на секции. Все элементы изображены на фоне резного овала.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ - ветчина; голубцы, фаршированные мясом; дичь; изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; паштеты

из печени; печень; птица домашняя неживая; свинина; составы для приготовления бульонов.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных товаров 29 класса МКТУ.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой словосочетание «Мясной фунт», которое следует отнести к фантазийным обозначениям в силу нижеизложенного.

Словосочетание «Мясной фунт» образовано существительным фунт и прилагательным мясной. Согласно сведениям из общедоступных словарных источников информации «фунт» - это единица измерения массы в системе английских мер, а также денежная единица некоторых стран (см. Интернет. Словари, например, Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978 на сайте <https://dic.academic.ru/>). С учетом того, что это единица измерения, очевидно, что она никак не может быть мясной («мясной» – прилагательное от слова мясо. 1. Мясными называются все те блюда, которые изготавливаются из мяса или с применением мяса. Мясные котлеты, щи, пирожки. 2. Мясными называются организации, которые производят, продают, обрабатывают мясо. Мясная фабрика, мясной магазин. См., например, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003, <https://dic.academic.ru/>).

При этом необходимо отметить, что словосочетание «Мясной фунт», несмотря на присутствие в нем прилагательного, образованного от слова мясо, не содержит в своем составе указания видового наименования товара, как следует из возражения. Кроме того, коллегия отмечает, что фунт как единица массы в русской системе мер был отменен еще в 1918 году, в России с тех пор используется метрическая система мер, в которой единицей измерения массы является килограмм.

Таким образом, словосочетание «Мясной фунт» не является характеристикой товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку оно не указывает ни на вид, ни на вес товара, как полагает лицо, подавшее возражение.

Вышеизложенное не позволяет воспринимать обозначение «Мясной фунт» в качестве какой-либо характеристики, описывающей товары 29 класса МКТУ, как указывает лицо, подавшее возражение. Следовательно, входящее в состав оспариваемого товарного знака словосочетание «Мясной фунт» не является характеристикой, необходимой всем хозяйствующим субъектам, производящим мясную продукцию, для использования рассматриваемого обозначения при описании характеристик этой продукции в гражданском обороте, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №899964 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №899964, то она обоснована поданной заявкой №2021759110, решением Роспатента от 23.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака и представленными документами [1-4].

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №899964.**