

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2017, поданное ООО «Карламанский продукт», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552328, при этом установлено следующее.



КАРЛАМАНСКОЕ  
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ  
СГУЩЕНОЕ С САХАРОМ

Регистрация оспариваемого товарного знака « « » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.09.2016 за №552328 по заявке №2013730884 с приоритетом от 09.09.2013 на имя ООО «Торговый Дом «Карламан», Республика Башкортостан (далее - правообладатель) для товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 09.09.2023.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №552328 представлена в нарушение требований пунктов 1, 3, 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Карламанский продукт» с 2015 года является правообладателем объекта авторского права – этикетки с изображением прозрачного кувшина и стакана, наполненных молоком, и ветки с белыми цветами, созданного в 2011 году (согласно договору на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от №09/1 от 07 февраля 2011 г.);
- ООО «Карламанский сахар» с 2011 года маркирует данной этикеткой сгущенное молоко, расфасованное в железные банки, что подтверждается наградами и дипломами на продукцию, а также статьями в периодических печатных изданиях;
- никаким иным лицам, кроме ООО «Карламанский продукт» и ООО «Карламанский сахар», право на использование данной этикетки не предоставлялось;
- в связи с изложенным товарный знак по свидетельству №552328 зарегистрирован на имя ООО «Торговый дом «Карламан» в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса;
- присутствующий в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «карламанско» сходен с частью фирменного наименования ООО «Карламанский сахар», которое зарегистрировано в 2008 году, то есть намного раньше регистрации ООО «Торговый дом «Карламан» (зарегистрировано в 2013 году);
- ООО «Карламанский сахар» с 2008 года выпускает товары (сгущенное молоко), однородные товарам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №552328;
- таким образом, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение пунктов 8, 10 статьи 1483 Кодекса;
- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью, поскольку обозначает непосредственно сам товар – сгущенное молоко;
- кроме того, изобразительный элемент вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения сгущенного молока в результате выпуска с 2011 года ООО «Карламанский сахар» сгущенного молока, маркируемого изобразительным элементом, сходным с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака;

- о вхождении спорного изобразительного элемента во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида и утрате различительной способности также свидетельствуют данные социологического опроса, которые прилагаются к настоящему возражению.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №552328 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатка товарного знака по свидетельству №552328 из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» [1];
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №1 от 24 апреля 2014 г. [2];
- договор на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от №09/1 от 07 февраля 2011 г с макетом этикетки [3];
- договор об отчуждении исключительных прав на объект авторского права №46/1-15 от 15.04.2015 [4];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Карламанский продукт» [5];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Торговый дом «Карламан» [6];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Карламанский сахар» [7];
- статья «Нашей сгущенкой можно гордиться по-прежнему», с фотографией продукции, в газете «Республика Башкортостан» №219 (27454) от 16 ноября 2011 г. [8];
- выдержка из книги «Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан», изданной 15 февраля 2013 года [9];
- результаты социологического опроса [10];
- Устав ООО «Карламанский продукт» [11];
- решение единственного учредителя ООО «Карламанский продукт» [12];

- отзыв ООО «Торговый дом «Карламан» на уточненное исковое заявление ООО «Карламанский продукт» от 28.11.2016 [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №552328 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак по свидетельству №552328 и противопоставленная в возражении этикетка сгущенного молока не являются тождественными, поскольку не совпадают во всех элементах, в связи с чем отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- вопрос об авторстве анализируемой этикетки является спорным, поскольку ОАО «Карламанский сахар» еще в 2008 использовало визуально похожую этикетку, на которой указано, что правообладателем авторского права на дизайн этикетки является ЧПО «КНИГА»;

- 22.06.2017 конкурсный управляющий ООО «Карламанский сахар» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании сделок, в том числе по отчуждению объекта авторского права - этикетки «Молоко цельное сгущенное с сахаром», недействительными;

- в настоящее время судом не вынесено окончательное решение по указанному спору, однако, возможно, что договоры будут признаны ничтожными;

- оспариваемый товарный знак не является указанием конкретного вида товара, не содержится в словарях и иной справочной литературе, изобразительная часть обозначения не является общепринятым символом и знаком;

- в этом случае, обозначение не может быть признано утратившим различительную способность;

- представленные в материалы дела распечатки страниц с сайта vk.com не являются социологическим опросом, не представляют собой мнение широкого круга лиц, т.к. «опрос» производился в одной из многочисленных групп сайта;

- более того, администратором данной группы является лицо, подавшее возражение, которое имеет возможность корректировать информацию (удалять и добавлять информацию);
- Роспатентом зарегистрирован ряд товарных знаков и промышленных образцов, включающих изображение кувшина и стакана и/или цветов, что позволяет сделать вывод о том, что сама композиция кувшина, стакана или цветов может быть зарегистрирована в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- фотографии банки сгущенного молока ОАО «Карламанский сахар» [14];
- письмо ФГУП «Издательство «Белая река» [15];
- письмо ООО «Карламанский сахар» [16];
- заявление ООО «Карламанский сахар» о признании сделок недействительными и применение последствий их недействительности [17];
- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан о принятии заявления ООО «Карламанский сахар» [18];
- решение Роспатента от 31.10.2016, принятное по результатам рассмотрения возражения ООО «Карламанский сахар» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552328 [19].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.09.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №552328 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что 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.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного вида, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

Согласно подпункту 2 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №552328 с приоритетом от



КАРЛАМАНСКОЕ  
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ  
СГУЩЁНОЕ С САХАРОМ

09.09.2013 представляет собой комбинированное обозначение «**КАРЛАМАНСКОЕ МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЁНОЕ С САХАРОМ**», включающее стилизованные изображения кувшина и размещенного рядом с ним стакана, которые наполнены жидкостью белого цвета. Слева от кувшина над стаканом размещена ветка с цветами белого цвета и листьями зеленого цвета.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена на имя ООО «Торговый дом «Карламан» в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко сгущенное» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц». Словесные элементы «Карламанское, молоко цельное сгущённое с сахаром» являются неохранными элементами товарного знака. Товарный знак по свидетельству №552328 зарегистрирован в белом, голубом, зелёном, чёрном, жёлтом, бежевом, сером, синем цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552328 оспаривается ООО «Карламанский продукт» по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №552328 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса сводятся к тому, что изобразительная составляющая оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью, поскольку обозначает сам товар – сгущенное молоко, а, кроме того, данный элемент вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров/услуг определенного вида.

Анализ показал, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой художественную композицию «**КАРЛАМАНСКОЕ МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЁНОЕ С САХАРОМ**», включающую стилизованные изображения кувшина и стакана, наполненных



жидкостью белого цвета, а также цветущей ветви, которые не являются реалистическим изображением товаров 29 класса МКТУ «молоко сгущенное».

Кроме того, необходимо отметить, что подобные ассоциативные изображения продуктов питания массово используются на упаковках различными изготовителями в качестве средств индивидуализации. В частности, на имя различных лиц в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к молочной продукции, зарегистрированы следующие товарные знаки, включающие изображения различных ёмкостей, наполненных жидкостью белого цвета:



«Молоко Принесено» (свидетельство №421247),



» по свидетельству №502990,



«Молочная ферма» по свидетельству №622981,



» по свидетельству №542094,



«Молочко» по свидетельству №540270,



» по свидетельству №483986,



«Молочный Дворъ "Анавердовъ"» по свидетельству №471207.

В связи с изложенным довод об отсутствии у рассматриваемого изобразительного элемента различительной способности является неубедительным.

Что касается довода возражения о том, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, то в связи с данным доводом коллегия отмечает следующее.

При признании обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования)

товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Доводы возражения по указанному основанию сводятся к использованию изобразительного элемента оспариваемого товарного знака до даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.09.2013) одним лицом – ООО «Карламанский сахар», тогда как в случае перехода обозначения в категорию вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида речь идет о широком использовании такого элемента разными лицами не зависимо друг от друга.

Что касается документа [10], представленного в качестве доказательства отсутствия различительной способности и перехода рассматриваемого изобразительного элемента в категорию вошедшего во всеобщее употребление обозначения, то данный документ представляет собой результаты опроса среди посетителей сайта [vk.com](http://vk.com) (на странице ООО «Карламанский продукт» в социальной сети «ВКонтакте»). Вместе с тем, его результаты являются сомнительными с точки зрения объективности, поскольку исследование выполнено заинтересованным лицом (самим заявителем) в рамках администрируемой им группы на указанном сайте.

Таким образом, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих наличие признаков, характеризующих изобразительный элемент товарного знака по свидетельству №552328 как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг оспариваемого перечня.

В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №552328 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

ООО «Карламанский продукт» в своем возражении также указал на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, никаких доводов, касающихся способности товарного знака по свидетельству №552328 каким-либо образом вводить потребителей в

заблуждение, и/или доводов относительно противоречия оспариваемого товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали, в возражении не содержится.

Таким образом, в связи с отсутствием в возражении обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №552328 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия не имеет возможности оценить оспариваемый товарный знак на предмет соответствия указанной норме.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается не на собственное фирменное наименование, а на фирменное наименование иного юридического лица - ООО «Карламанский сахар». В этой связи ООО «Карламанский продукт» не является заинтересованным в подаче возражения по данному основанию.

Дополнительно необходимо отметить, что право на фирменное наименование у юридического лица, подавшего возражение (ООО «Карламанский продукт» ОГРН 1140280020528), возникло 04.04.2014, то есть позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству №552328 [5]. Таким образом, преимущество в рассматриваемом случае имеет «старшее право» ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №552328.

Резюмируя вышеизложенное, основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается довода возражения о том, что ООО «Карламанский продукт» принадлежит исключительное право на дизайн этикетки, включающей изобразительный элемент, воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, в связи с чем усматривается нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Действительно, лицу, подавшему возражение, в рамках договора [4] 15.04.2015 было передано исключительное право на дизайн этикетки «молоко цельное



сгущенное с сахаром» - в центральной части которой размещен изобразительный элемент в виде кувшина, стакана и ветки с цветами, воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о заинтересованности ООО «Карламанский продукт» в подаче возражения по указанному основанию.

Согласно договору [3] и письму ГУП Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» [15], дизайн данной этикетки был разработан в феврале 2011 года сотрудниками ГУП Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» в рамках служебного задания по заказу ООО «Карламанский сахар».

Вместе с тем вопрос об авторстве анализируемой этикетки является спорным, поскольку правообладатель с отзывом представил фотографии жестяной банки молока цельного сгущенного с сахаром [14], этикетка которой также воспроизводит изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.

На этикетке указано, что правообладателем авторского права на дизайн этикетки является ЧПО «КНИГА». Данная продукция была изготовлена 16.11.2008 ОАО «Карламанский сахар».

Таким образом, в распоряжении коллегии имеются документы, свидетельствующие о том, что два лица - ГУП Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» и ЧПО «КНИГА» претендуют на авторство этикетки, включающей изображения кувшина, стакана и ветви с цветами.

Кроме того, из представленных участниками спора документов не представляется возможным установить дату начала фактического открытого использования данных этикеток.

Что касается представленного правообладателем письма ООО «Карламанский сахар» [16], то в нем имеется указание на то, что ОАО «ЧПО «Книга» создало дизайн

етиетки сгущенного молока для ОАО «Карламанский сахар», который использовался на этикетке продукции в период с 2004 по 2009 гг.. Вместе с тем, из содержания письма не представляется возможным установить о дизайне какой этикетки в нем идет речь.

В этой связи коллегия не может прийти к заключению, какой именно компанией (ГУП Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» или ЧПО «КНИГА») ранее был обнародован объект авторского права, то есть доведены до неограниченного круга лиц сведения о наличии у неё исключительных прав на изобразительный элемент – воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.

В силу указанного обстоятельства коллегия не может установить, какое именно из указанных лиц является обладателем авторских прав на исследуемый изобразительный элемент.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №552328 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается оспаривания товарного знака по свидетельству №552328 по пункту 10 статьи 1483 Кодекса, согласно которому «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи», коллегия отмечает следующее.

Приведенная норма представляет собой новую редакцию пункта 10 статьи 1483 Кодекса, внесенную Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ и вступившую в силу с 1 октября 2014 года.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.09.2013) правовая база для оценки его охранных свойств включает в себя Кодекс, без редакционных изменений статьи 10 пункта 1483 Кодекса, вступивших в силу с 1 октября 2014 года.

В связи с изложенным, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №535530 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является несостоятельным.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения, поданного ООО «Карламанский продукт».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552328.**