


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТРИ КИТА», Республика Татарстан, город Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825567, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020733292 с приоритетом от 26.06.2020 зарегистрирован 24.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №825567 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Якимова Андрея Михайловича, 353991, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Борисовка, ул. Агатова, 27 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Обозначение «СВЕЖИЙ УЛОВ» носит описательный характер для рыбной продукции, морепродуктов и водорослей 29 класса МКТУ, характеризует ее путем указания на вид (улов), качество (свежесть) и способ производства (улов) и должно было быть включено в состав товарного знака №825567 в качестве неохраняемого элемента для таких товаров.

Поскольку товарный знак №825567 состоит из словесного элемента «СВЕЖИЙ УЛОВ устрицы и морепродукты» и изобразительного элемента виде устричных раковин, потребители будут воспринимать указанный товарный знак в качестве обозначения тех или иных свежесобраных устриц и морепродуктов.

Оспариваемый словесный элемент использовался задолго до даты приоритета товарного знака № 825567 другими лицами в качестве описательного элемента, указывающего на свойство, вид, и способ производства товаров 29 класса МКТУ, связанных с рыбой и морепродуктами.

Указанное подтверждается сведениями из сети «Интернет», а именно:

<https://sakhaday.ru/news/krestyanskiy-rynok-v-yakutske-stroganina-k-novomu-godustanet-eshche-dorozhe>); <https://74.ru/text/business/2019/04/24/66050971/>); <https://jets.ru/restaurants/Blyuda-po-vashim-receptam-prigotovyat-v-restorane-PESHI/>;
https://piter.tv/event/U_Primorskoj_v_Peterburge_prodayut_ribu_s_lentochnimi_chervyami_/;
<https://espanarusa.com/ru/pedia/article/540047>, <http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/573652>,
<https://34travel.me/post/istanbul-streetfood>; <https://dzen.ru/a/XvmgGL3DFxk3qL3r>.

Заинтересованность подателя возражения заключается в намерении использовать словесный элемент «СВЕЖИЙ УЛОВ» в качестве неохраняемого элемента для маркировки своих товаров 29 класса МКТУ, связанных с морепродуктами.

Также податель возражения использовал обозначение «СВЕЖИЙ УЛОВ» для

маркировки своих товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета товарного знака №825567.

Указанное можно подтвердить следующими документами:

- Декларация о соответствии от 23.10.2015 № РОСС RU.АГ19.Д04470;
- Счет-фактура № 25810 от 20.12.2017г.;
- Счет-фактура № 532 от 19.01.2018г.;
- Счет-фактура № 1140 от 28.01.2019г.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны словесному элементу «СВЕЖИЙ УЛОВ» в товарном знаке №825567 в отношении всех зарегистрированных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из сети Интернет,
2. Копии документов, подтверждающих заинтересованность.

В корреспонденции от 04.06.2024 в дополнение к возражению были представлены дополнительные доказательства отсутствия различительной способности обозначения «СВЕЖИЙ УЛОВ», а именно: уведомление Роспатента от 24.05.2024 по заявке на товарный знак №2023807982 «СВЕЖИЙ УЛОВ» на имя ООО «Торговый дом «ТРИ КИТА», в соответствии с которым указанный словесный элемент не обладает различительной способностью на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

3. Копия уведомления Роспатента от 24.05.2024 по заявке на товарный знак №2023807982 от 24.05.2024.

В почтовый адрес правообладателя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседания коллегии.

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений в адрес правообладателя (идентификатор 80113195046916) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения.

Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации.

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80113195046930) вручение уведомления представителю правообладателя состоялось 27.05.2024.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате и времени рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явился, ходатайств о переносе рассмотрения возражения не направлял, отзыв по мотивам возражения не представил.

С учетом изложенного 26.06.2024 заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя или его представителя.

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

С учетом даты (26.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что ООО «Торговый дом «ТРИ КИТА» была подана заявка №2023807982 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «СВЕЖИЙ УЛОВ» в оригинальном графическом исполнении. Обозначение по заявке №2023807982 признано экспертизой сходным до степени смешения с оспариваемым товарным


знаком №85567 по фонетическим и семантическим признакам, кроме того, словесный элемент «СВЕЖИЙ УЛОВ» был признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагая, что словесный элемент «СВЕЖИЙ УЛОВ» не обладает различительной способностью в отношении товаров 29 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, подал данное возражение, основываясь на доводах экспертизы по заявке №2023807982. Кроме того, были представлены документы с использованием обозначения «СВЕЖИЙ УЛОВ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 2).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Торговый дом «ТРИ КИТА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825567.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №825567 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №825567 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СВЕЖИЙ УЛОВ», «УСТРИЦЫ И МОРЕПРОДУКТЫ», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ракушек. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 43 классов 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 «СВЕЖИЙ УЛОВ». Использование словесного элемента «СВЕЖИЙ УЛОВ» не является столь очевидной описательной характеристикой по отношению к оспариваемым товарам 29 класса МКТУ обозначениям в силу нижеизложенного.

Словосочетание «СВЕЖИЙ УЛОВ» образовано существительным «улов» и прилагательным «свежий». Согласно сведениям из общедоступных словарных источников информации «улов» - количество пойманной рыбы. Большой улов. Богатый улов. Рыбаки взяли неплохие уловы, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1066722>, Количество пойманной рыбы, а также дичи, зверей. Весенний улов. Богатый улов, Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/250966>, совокупность предметов рыбной ловли, промысла; то, что добыто рыбной ловлей при помощи специальных рыболовных приспособлений с целью последующего личного использования или продажи. Улов был счастливым: ведра наполнились рыбой доверху (Д.Мережковский), Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009, https://noun_ru.academic.ru/10694/%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2, «Свежий» - не утративший своих хороших, естественных свойств (недавно добытый, не испортившийся, не гнилой, не прокисший, не лежалый, не увядший и т.п.), новый, недавно приготовленный, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1017326>, недавно добытый или приготовленный, не испортившийся. Свежая рыба, свежий хлеб, Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/214486#sel=6:2,6:10>.

Действительно, словесный элемент «СВЕЖИЙ» как видно из представленных словарно-справочных материалов может носить описательный характер по отношению к виду товара как «рыба, устрицы, морепродукты и т.д.», указывая на свойства продукта.

Необходимо отметить, что в словосочетании «СВЕЖИЙ УЛОВ», присутствует существительное «улов», воспринимаемое как некая количественная мера чего-либо, при этом данный словесный элемент не является единицей измерения. Таким образом, словосочетание «СВЕЖИЙ УЛОВ» не содержит в своем составе указания видового наименования товара, как следует из возражения (вид – улов), что подтверждается словарно-справочными источниками информации, из

которых следует, что словесный элемент «УЛОВ» не может быть отнесен к виду товара.

Рассмотрение же словесного элемента «УЛОВ» оспариваемого товарного знака как способа производства (улов), как следует из возражения, то есть рыбная ловля при помощи специальных рыболовных приспособлений, не исключает описательного характера по отношению к конкретному виду товара, однако в сочетании со словесным элементом «СВЕЖИЙ» (свежая ловля, свежая добыча) ведет в большей степени к фантазийному восприятию обозначения, поскольку как указано выше, описательную характеристику словесный элемент «СВЕЖИЙ» несет по отношению к виду товара как, например, «рыба, устрицы, морепродукты и т.д.», указывая на свойства продукта.

Коллегия отметила отсутствие в словарно-справочных источниках обозначения «СВЕЖИЙ УЛОВ» в качестве устойчивого обозначения, в том числе, используемого различными лицами для маркировки своей продукции в качестве описательной характеристики товаров.

Таким образом, словосочетание «СВЕЖИЙ УЛОВ» не является характеристикой товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку оно не указывает ни на вид, ни на качество, ни на способ производства, как полагает лицо, подавшее возражение.

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

Представленные ссылки из сети интернет, где словесный элемент «свежий улов» употребляется в различных контекстах, приняты коллегией во внимание, однако представленных материалов недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о том, что указанные элементы не обладают различительной способностью и

воспринимаются потребителями исключительно как описательный элемент по отношению к товарам 29 класса МКТУ.

Коллегией принят во внимание вывод, сделанный экспертизой по результатам рассмотрения обозначения «СВЕЖИЙ УЛОВ», поданным на регистрацию в качестве товарного знака лицом, подавшим возражение, ООО «Торговый дом «ТРИ КИТА», (уведомление от 24.05.2024, Приложение № 3), однако данные сведения не опровергают выводов, сделанных коллегией по результатам рассмотрения возражения по оспариваемому товарному знаку.

Поступившее 05.07.2024 в Роспатент обращение от лица, подавшего возражение, не содержит новых доводов, повторяет позицию заявителя, изложенную в поступившем возражении от 16.04.2024, а также на заседании коллегии от 26.06.2024, поэтому не требует дополнительного анализа, так как оценка всем перечисленным доводам уже дана в настоящем заключении выше.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №825567 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №825567.