

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 17.04.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат "Ресурс"» (Саратовская обл.) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649368, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Джерки**» зарегистрирован 26.03.2018 по заявке № 2016737024 с приоритетом от 06.10.2016 за № 649368 в отношении товаров *«ветчина; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; сало; свинина; солонина; субпродукты»* 29 класса МКТУ и услуг *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно, заявленных товаров 29 класса»* 35 класса МКТУ. Правообладателем данного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Огаревский Мясокомбинат», Тульская область (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649368.

Возражение основано на доводах о том, что словесный элемент «Джерки» оспариваемого товарного знака не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, указывается на то, что товарный знак «Джерки» не обладает различительной способностью, так как описывает товары, указывает на их вид, свойства и способ производства.

Согласно возражению, обозначение «Джерки» переводится как вяленое мясо и широко известно как вид продукта, представляющего собой кусочки вяленого мяса, высушенные в специальных условиях. Лицом, подавшим возражение, поясняется, что обозначение «Джерки» описывает вид товара для части товаров 29 класса МКТУ, таких как «мясо» и «мясо консервированное», указывая на их вид, свойства и способ производства, что делает его неохраняемым элементом. При этом отмечается, что слово «Джерки» было общеизвестным видовым наименованием задолго до подачи заявки на товарный знак, что подтверждают лингвистическая экспертиза и открытые источники (<http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/161921-bestjerky?ysclid=lsln7krs6920123798>, <https://romanas.livejournal.com/7042.html>, <https://www.overdrive.com/media/1644656/the-completejerky-book>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://www.yandex.ru/video/preview/2331405953450394648>, <https://heygrillhey.com/ground-beef-jerky/>, https://books.google.ru/books?id=UzWCDwAAQBAJ&redir_esc=y).

По мнению обратившегося с возражением лица, для товаров, не связанных с вяленным мясом (например, «ветчина», «колбасные изделия» и другие товары 29 класса МКТУ), использование обозначения «Джерки» может ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава этих товаров.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что поскольку указанные в перечне услуги 35 класса МКТУ связаны с продвижением товаров 29 класса МКТУ, то различительная способность обозначения «Джерки» в отношении этих услуг также отсутствует.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649368 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- (1) Скриншот <http://www.furfur.me/furfur/cultural/cultural/161921-best-jerky>.
- (2) Скриншот <https://romanas.livejournal.com/7042.html>.
- (3) Скриншот http://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2a08d97e-65cdd4f9_1927e528_74722d776562/https/www.overdrive.com/media/1644656/the-complete-jerky-book.
- (4) Скриншоты <https://godboger.com/pdf/jerky/>.
- (5) Скриншот kobo.com/us/en/ebook/all-things-jerky-2.
- (6) Копия заключения лингвиста от 31.03.2024.
- (7) Распечатки сведений в отношении оспариваемого товарного знака.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором сообщает, что решением Арбитражного суда Тульской области от 14.03.2022 по делу № А68—13115/2020 открыто конкурсное производство, так как правообладатель признан несостоятельным (банкротом).

Правообладатель отмечает, что является законным обладателем исключительного права на оспариваемый товарный знак, поскольку собственными силами осуществлял выпуск продукции, маркированной указанным товарным знаком, вплоть до марта 2022 г., о чем ранее в рамках дела о банкротстве уже рассматривалось заявление заинтересованного лица о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с неиспользованием.

Также правообладатель полагает, что лицом, подавшим возражение, пропущен срок исковой давности, который составляет 3 года с даты регистрации товарного знака.

Дополнительно правообладатель указывает на несоответствие действий лица, подавшего возражение, положениям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С отзывом правообладатель представил следующие материалы:

(8) Решение Арбитражного суда Тульской области от 14.03.2022 по делу № А68—3115/2020.

(9) Определение Арбитражного суда Тульской области от 14.03.2024 по делу № А68—3115/2020.

(10) Определение Арбитражного суда Тульской области от 05.10.2023 по делу № А68—3115/2020.

(11) Копии универсальных передаточных документов в отношении поставок товаров.

(12) Копии ветеринарной документации.

В связи с указанным отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, в которых обратило внимание на то, что правовая охрана товарного знака оспаривается в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, не имеющим указаний о сроке исковой давности.

Кроме того, лицо подавшее возражение, сообщает о том, что поданное возражение подлежит рассмотрению по существу, поскольку выводы суда, сделанные в отношении спора о неиспользовании товарного знака, не имеют отношения к рассматриваемому делу.

В своем дополнении к отзыву правообладатель ставит под сомнение заинтересованность лица, подавшего возражение. Также правообладатель обращает внимание на то, что исключительное право на оспариваемый товарный знак входит в конкурсную массу, следовательно, намерение лишить правообладателя исключительного права противоречит положениям Закона о банкротстве.

В ответ на указанные замечания в части заинтересованности лицо, подавшее возражение, отметило, что планирует выпуск закусок «Джерки», но на

данный момент вопрос о выпуске приостановлен, поскольку не принято решение по настоящему спору.

Лицо, подавшее возражение, также сообщило о том, что не намерено приобретать исключительное право на оспариваемый товарный знак, поскольку они не обладают охраноспособностью. Сведения об открытом использовании обозначения «Джерки» выявлены в открытых сведениях сети Интернет (перечислены ссылки).

С дополнением к возражению представлены следующие материалы:

(13) Скриншот <https://www.mk-sava.ru/katalog/sneki/myasnyie-dzherki-izgovyadinyi.html?ysclid=lxj0hn4fo5661973437>.

(14) Скриншот https://www.ozon.ru/product/ostroe-sushenoe-myaso-crazy-jerky-100-govyadina-i-perets-karolinariper-ochen-ostrye-myasnye-chipsy-226687887/?asb=wn37mKyT0HKs7JRPLXGm6cyMrpQWUkDbC4ACUkBKmc0%253D&asb2=4KeB3v8Y6p4KDGASnVSYc_KPpr626iEt05h_e8XsL450GhH90y3wWbC1yFcNj9Iru4hJR031JzNDEX3vJLzdLg&avtc=1&avte=2&avts=1718631090&keywords=%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8.

(15) Скриншот https://kmk-market.ru/catalog/firmennyu_assortiment/myasny_e_sneki_1/8042.

(16) Скриншот https://greenwise.ru/product/dzherki-so-vkusom-ostroy-barani_ny.

Корреспонденцией, поступившей 01.09.2024, лицо, подавшее возражение, дополнило ранее представленные материалы:

(17) Копия страниц из Большого англо-русского словаря, 1979 г.

(18) Скриншот <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=джерки&from=ru&to=xx&did=&stypе=>.

(19) Фрагмент из сервиса «Менеджер товаров и услуг».

Корреспонденцией, поступившей 02.09.2024, лицо, подавшее возражение, дополнило возражение следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является производителем и колбасных изделий, мясных деликатесов, его продукция представлена в федеральных, региональных торговых сетях и онлайн супермаркетах;

- лицо, подавшее возражение, обладает необходимыми производственными помещениями, его продукция демонстрируется на выставках и включает такие товары, как сосиски, сардельки, колбасы вареные, копченые, сырокопчёные мясные снеки, в том числе «джерки»;

- производство продукции «джерки» подтверждается декларациями о соответствии мясной продукции требованиям технических регламентов, макетами упаковки, универсальными передаточными документами и термочекками;

- лицо, подавшее возражение, дополняет материалы об известности видового наименования «джерки» задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

С указанным дополнением представлены следующие материалы:

(20) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение.

(21) Копии универсальных передаточных документов.

(22) Макеты этикеток на товар «Джерки» с указанием производителя и номера технических условий.

(23) Копии договоров в отношении недвижимого имущества с приложением актов приема-передачи.

(24) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

(25) Скриншоты <https://www.engels-city.ru/news-line/90404-predpriyatiya-pishchevoj-pererabatyvayushchej-promyshlennosti-engelsskogo-rajona-uspeshno-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-mezhdunarodnoj-vystavke-prodekspo-2024>, https://www.10Obest.ru/sites/default/files/users/admin/catalog_2023/a2023.pdf.

(26) Копии деклараций о соответствии от 20.11.2022, 21.11.2022.

(27) Макеты упаковки.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.10.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак «**Джерки**» по свидетельству № 649368 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В связи с доводами правообладателя о невозможности рассмотрения возражения в связи с рассмотрением в Арбитражном суде Тульской области дела о банкротстве, а также в связи с ранее принятым судом решением в отношении использования товарного знака, коллегия поясняет, что рассмотрение вопроса о неиспользовании товарного знака относится к основаниям прекращения исключительного права на товарный знак (статья 1514 Кодекса), в то время как возражение подано в связи с основаниями признания недействительной его правовой охраны (статьи 1512, 1513 Кодекса).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 174 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, правовая охрана товарного знака может быть прекращена на будущее время. В свою очередь, пункт 27 этого же документа поясняет, что по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания признания недействительным предоставления правовой охраны устанавливаются на дату подачи заявки на товарный знак. Решение о признании недействительной регистрации товарного знака означает отмену решения о его регистрации (статья 1512 Кодекса).

Таким образом, в настоящем споре исследуется правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку с даты приоритета. Последующие обстоятельства, в том числе включение исключительного права на оспариваемый товарный знак в конкурсную массу, не препятствуют настоящему рассмотрению, если иное не принято судом. В распоряжение коллегии не было представлено каких-либо сведений о принятии обеспечительных мер в виде запрета рассматривать возражение. Само по себе рассмотрение иного спора, связанного с исключительным правом на данный товарный знак, не является основанием для отказа в удовлетворении возражения.

В части указания правообладателя о пропуске срока подачи возражения следует обратить внимание правообладателя на то, что сроки оспаривания правовой охраны товарных знаков устанавливаются статьей 1512 Кодекса в зависимости от оснований оспаривания. В данном случае подпункт 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса указывает на возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с требованиями о признании его не соответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

Таким образом, коллегия осуществляет рассмотрение возражения по существу.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат "Ресурс"» является производство соленого, вареного, запечёного, копчёного, вяленого и

прочего мяса (см. выписку из ЕГРЮЛ, (20)). Кроме того, в видах деятельности отмечается производство и консервирование мяса птицы, производство мяса в охлажденном виде, переработка и консервирование мяса, производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов, а также торговля оптовая мясом и мясными продуктами, торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах и тому подобные. Для производства указанной продукцией лицо, подавшее возражение, имеет право пользования нежилым производственным помещением, складами-холодильниками, земельными участками и другими сооружениями (23). Продукция лица, подавшего возражение, присутствует на рынке мясных изделий, её качество отмечено наградами (25).

Более того, лицом, подавшим возражение, продемонстрировано осуществление подготовительных действий для производства товаров с использованием обозначения «джерки», а именно получена декларация о соответствии продукции, разработаны макеты этикет и упаковок, осуществлена поставка товара аффилированному лицу (материалы 21, 22, 26, 27).

Резюмируя сказанное, лицо, подавшее возражение, заинтересовано в использовании обозначения «джерки», что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 649368 оспаривается в отношении товаров *«ветчина; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; сало; свинина; солонина; субпродукты»* 29 класса МКТУ и услуг *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно, заявленных товаров 29 класса»* 35 класса МКТУ

По мнению лица, подавшего возражение, спорное обозначение является описательным для товаров *«мясо; мясо консервированное»*, так как указывает на их вид, свойства и способ производства, а также для сопутствующих услуг 35 класса МКТУ. Для товаров, не связанных с вяленым мясом (например, *«ветчина»*, *«колбасные изделия»* и другие товары 29 класса МКТУ), обозначение

«джерки», по мнению лица, подавшего возражение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

Поскольку правовая охрана товарного знака «**Джерки**» по свидетельству № 649368 оспаривается по основаниям, в соответствии с которыми не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, и ложных / вводящих в заблуждение относительно товаров, что означает регистрацию обозначения, исключительное право на которое не может принадлежать какому-либо одному лицу по причине его необходимости применения иными субъектами предпринимательской деятельности, то установленные выше обстоятельства в достаточной мере обуславливают заинтересованность обратившегося с возражением лица.

Анализ соответствия спорного обозначения приведенным в возражении положениям законодательства показал следующее.

Согласно страницам из Большого англо-русского словаря 1979 г. (17) под общим руководством И.Р. Гальперина, слово «jerky» имеет множество значений: тряский безрессорный экипаж или вагон;двигающийся резкими толчками; тряский; порывистый; отрывистый; вяленое мясо.

В своём возражении лицо, его подавшее, представило скриншоты различных публикаций, где встречается названный словесный элемент. Вместе с тем все эти публикации не могут быть положены в основу вывода о смысловом значении слова, поскольку либо не относятся к сведениям на русском языке (<http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/161921-bestjerky?ysclid=lsln7krs6920123798>, <https://romanas.livejournal.com/7042.html>, <https://www.overdrive.com/media/1644656/the-completejerky-book>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://godboger.com/pdf/jerky/>, <https://www.yandex.ru/video/preview/2331405953450394648>, <https://heygrillhey.com/ground-beef-jerky/>, https://books.google.ru/books?id=UzWCDwAAQBAJ&redir_esc=y, kobo.cm/us/en/ebook/all-things-jerky-2), либо являются упоминаниями на сайте свободного наполнения (18), иными

словами, представляют собой источники, на которых не может быть основан вывод о смысловом содержании спорного слова.

Кроме того, лицо подавшее возражение, представило заключение специалиста (б), которое содержит ссылки на различные информационные источники, включая словарно-справочные.

Однако для выяснения семантики слова «джерки» специалист опирается на сведения публикации от 27.04.2015 в социальной сети (о чем представлен скриншот обнаружения англоязычной версии слова «jerky» в тексте «поста», <https://ruscorpor.ru/>), а также на не относящиеся к периоду, предшествующему дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, сведения с сайта свободного наполнения (стр. 11 заключения), электронные словари, результаты поисковых запросов, иностранных ресурсов и источники, которые в материалы дела не представлены (например, Англо-русский политехнический словарь 1994 г., Русско-английский словарь 1992 г.).

Таким образом, данное заключение (б) основано на сведениях, которые не доступны коллегии (кроме копий страниц словаря 1979 г. (17)) или не могут быть положены в основу каких бы то ни было выводов, поскольку не являются словарно-справочными либо не относятся к исследуемому коллегией периоду. При этом само заключение представлено в отсутствие документов, касающихся квалификации эксперта.

С учётом всех имеющихся в распоряжении коллегии сведений можно заключить, что в материалы дела представлен один релевантный источник – словарь 1979 г. (17) – в соответствии с которым одним из переводов английского слова «jerky» является «вяленое мясо».

В связи с представленной доказательной базой коллегия полагает, что словарь, опубликованный более чем за 30 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака, содержащий несколько различных значений одного слова сам по себе не свидетельствует о том, что среднему российскому потребителю к дате 06.10.2016 слово «джерки» было известно и сложилось восприятие его как характеризующего мясную продукцию.

Относительно источников упоминания в сети Интернет слов «jerku» и «джерки» коллегия обращает внимание лица, подавшего возражение, на то, что факты использования слов в популяристических публикациях являются единичными и не способствуют закреплению в сознании российского потребителя сведений об определенном значении рассматриваемого обозначения. Фрагмент из сервиса «Менеджер товаров и услуг» не относится к периоду до 06.10.2016. Сведения иностранных ресурсов не относятся к доказательствам возможности создания у российских потребителей восприятия спорного обозначения в каком-либо качестве.

Согласно устоявшейся правоприменительной практике, для признания обозначения характеризующим товары, его вид, свойства или способ производства, требуется наличие доказательств или достаточного обоснования того, что соответствующее обозначение будет воспринято средним российским потребителем именно в данном качестве. Вместе с тем таких доказательств в материалы дела не представлено, а словарь 1979 года (17) не обуславливает возможность признания того, что средний российский потребитель к 06.10.2016 знал данный словесный элемент и воспринимал его в качестве указания на товар «вяленое мясо».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, просит признать спорный элемент описательным по отношению к товарам «мясо», «мясо консервированное» и вводящим потребителей в заблуждение относительно иных товаров 29 класса МКТУ. Вместе с тем обнаруженная в представленном лицом, подавшим возражение, словаре значение «вяленое мясо» не соотносится с товарами «мясо консервированное».

Так, при консервации продукты подвергаются тепловой обработке для уничтожения микроорганизмов и возможности сохранения продукта длительное время, в свою очередь вяление представляет собой высушивание продукта при низкой температуре в течение длительного времени. Принимая во внимание сказанное, консервирование и вяление представляют собой разные способы изготовления продукта, в связи с чем признать характеризующую способность

указания на вяленое мясо по отношению к мясу консервированному не представляется возможным.

С учетом всего вышеизложенного на основе представленных в материалы дела источников нельзя заключить, что слово «джерки» на 06.10.2016 воспринималось средним российским потребителем как указывающее на вид, свойства или способ производства товара, в том числе вяленое мясо.

Поскольку коллегией не была установлена описательность спорного обозначения, то оснований для вывода о том, что такое обозначение может порождать неверное представление о товарах, их свойствах, виде либо способе производства у коллегии не имеется.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены сведения сети Интернет (13-16), из которых усматривается использование словесного элемента «джерки» / «jerky» на упаковках продуктов, предлагаемых к продаже в сети Интернет.

В отношении данных скриншотов следует указать, что они не относятся к исследуемому коллегией периоду (ранее 06.10.2016). Более того, они не позволяют установить объем выпуска товаров с такой маркировкой разными производителями, длительность такого выпуска и широкую распространенность на территории Российской Федерации. В связи с этим нельзя сделать вывод о том, что спорное обозначение утратило различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров в силу его использования многими независимыми производителями.

Поскольку доводы возражения не доказаны, то оснований для удовлетворения возражения у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 649368.