

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 01.04.2014, поданное ООО «Венский цех», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707133, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012707133, поданной 12.03.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 18.12.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что в силу своего смыслового значения заявленное обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» («ВЕНСКИЙ» - относящийся к Вене, венцам, связанный с ними, свойственный венцам, характерный для них и для Вены, принадлежащий Вене, венцам, созданный, изготовленный и т.п. в Вене или венцами; «ЦЕХ» - отделение фабрики или завода, где вырабатывается определенная продукция или завершается какой-нибудь процесс производства (см.

электронную версию «Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова, 2000», «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940», Интернет-сайты dic.academic.ru, bse.slovaronline.com) указывает на видовое наименование предприятия, а также на место производства товаров или местонахождение производителя товаров и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении заявителя, находящегося в России (Москва), способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара и места производства на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что документы, представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, не снимают оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как часть их датирована позже даты подачи заявки, а другая часть не содержит доказательств приобретения заявленным обозначением «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» различительной способности в отношении заявителя.

В возражении от 01.04.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате регулярного и длительного использования для идентификации производимых кондитерских изделий, что подтверждается существенным объемом производства и продаж продукции, маркированной заявленным обозначением, а также фактом ее реализации потребителю;

- фантазийный характер заявленного обозначения по отношению к реализуемой продукции обусловлен преимуществом производства пирожных и тортов между заявителем и Венским цехом фабрики «Большевик», в частности, использованием одних и тех же рецептов их изготовления, одного и того же рабочего коллектива, включая кондитеров и технологов, применением одного и того же производственного процесса, в том числе оборудования и технологии изготовления кондитерских изделий;

- история появления словесного обозначения «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» однозначно идентифицирует продукцию как произведенную московским изготовителем, кроме того, на упаковке продукции указывается адрес производства и место нахождения изготовителя – ООО «Венский цех», а маленький срок годности указывает на местное (российское) производство продукции;

- содержащиеся в Интернете сведения о словосочетании «венский цех» однозначно указывают на ООО «Венский цех» с местом нахождения в городе Москва как на производителя кондитерских изделий, что является доказательством того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования;

- на данный момент существует большое количество товарных знаков, содержащих слово «венский», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя различных российских компаний («ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» по свидетельству №323820, «ВЕНСКИЕ ОГНИ» по свидетельству №387497, и т.д.).

В возражении приведена история возникновения названия «венский цех», которое появилось еще в 19 веке, а также информация о производственной деятельности заявителя, начиная с даты его создания в 2011 году, включая объем производства и реализации продукции, который за период с декабря 2012 по июнь 2013 составил более 66 тысяч единиц кондитерских изделий. Большой объем реализации продукции свидетельствуют о ее популярности среди потребителей.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2014, заявитель ограничил перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: изделия кондитерские; торты; пирожные; торты фруктово-ягодные; шоколад.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования, заявитель ссылается на материалы, ранее представленные им в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия

заявленного обозначения требованиям законодательства, а также просит принять во внимание следующие документы, представленные в дополнение к ранее поданным:

- копия договора №2309/ВЦ-2011 от 23.09.2011 с ООО Брендинговое агентство «ДЕПО» на разработку концепции визуальной идентификации продукции с приложениями и платежным документом, подтверждающим оплату услуг;
- копия договора поставки упаковки с ООО «Аноид» от 17.02.2012 с приложениями и платежным документом, подтверждающим выполнение договора;
- распечатка Интернет страницы Facebook с информацией об ООО Венский цех»;
- копии ценовых прайсов за 2011, 2012, 2013 годы, ценники из магазина фирменной розницы, фотографии витрин;
- копия памятной книги «Золотые руки мастера», издательства «Большевик», 2008 год;
- копия книги «Документальная история ОАО «Большевик», 2006;
- копия источника «Тезисы докладов к семинару «Опыт работы Московской бисквитной фабрики «Большевик» по производству Венских изделий, Москва, 1960 год;
- распечатки поисковых систем Google, Yandex по запросу «Венский цех»;
- копия договора с ООО «Лавтек» от 05.06.2014 с приложениями, распечатка Интернет - страницы www.mnogo.ru, копия платежного поручения, подтверждающего оплату по договору;
- копия договора с ООО «Биглион», распечатка Интернет-страницы www.biglion.ru/deals/bolshevik-50 ;
- распечатка отзывов покупателей о продукции ООО «Венский цех» с изображением упаковки, маркированной заявленным обозначением;
- копия спецификации от 25.03.2013 на поставку упаковки в 2013-2014 гг.;
- копия договора с ООО «Плюсмедиа» от 08.06.2014 с приложением, документом об оплате, распечатка страницы www.svadba-msk.ru ;
- копии договоров поставки продукции, маркированной заявленным обозначением, копии накладных, подтверждающих поставку продукции;
- распечатка Интернет-страниц <http://vk.com/club74854548> и сайта www.torty.ru ;

- письма патрнеров ООО «Венский цех» о поставках продукции, маркированной обозначением «Венский цех», с копиями договоров и фотографиями поставленной продукции;

- письма ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», подтверждающие, что заявитель является администратором доменного имени TORTY.RU с 27.10.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.03.2012) подачи заявки №2012707133 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение считается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» представляет собой словосочетание, состоящее из прилагательного «ВЕНСКИЙ» (относящийся к Вене, венцам, связанный с ними, свойственный венцам, характерный для них и для Вены, принадлежащий Вене, венцам, созданный, изготовленный и т.п. в Вене или венцами (см. электронную версию «Современный толковый словарь русского языка Ефремовой») и существительного «ЦЕХ» (основное производственное подразделение промышленного предприятия (см. электронную версию БСЭ), т.е. может восприниматься как место производства и нахождения изготовителя товаров.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что обозначение «Венский цех» многие годы задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака использовалось в качестве оригинального названия одного из цехов фабрики «Большевик».

Согласно представленным материалам заявленное обозначение воспроизводит название одного из цехов кондитерской фабрики «А.Сиу и К», созданной в 1855 году. Свое название цех получил в честь одноименного пирожного, которое в нем выпекалось. После Октябрьской революции кондитерская фабрика была национализирована и получила название «Большевик». Один из цехов фабрики (цех №3), производящий торты и пирожные, носил неофициальное название «венский». Цех

считался привилегированным и поставлял продукцию лидерам партий и делегатам съездов.

После прекращения деятельности ОАО «Большевик» в августе 2011 года было создано ООО «Венский цех», которому были переданы оборудование Венского цеха фабрики «Большевик», рецепты и иная коммерческая информация, касающаяся производства пирожных и тортов. В силу изложенного, возможность возникновения у потребителя ассоциаций с иностранным (австрийским) происхождением товаров, нельзя признать убедительным.

Заявителем также были представлены материалы, подтверждающие интенсивность использования заявленного обозначения на упаковке произведенной продукции. Так, из представленных материалов следует, что в сентябре 2011 года заявитель заключил договор с ООО «Брендинговое агентство «ДЕПО» на разработку концепции визуальной идентификации продукции, в результате чего был разработан дизайн упаковки (картонные коробки различной формы), на которую нанесено обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ». Данная упаковка с конца 2011 года используется для всей выпускаемой заявителем продукции, а в феврале 2012 года сумма затрат на производство упаковки для произведенной продукции (коробки различной формы и размеров с нанесенным на нее обозначением «ВЕНСКИЙ ЦЕХ») уже достигла суммы 1 348 600 рублей.

Торты и пирожные в коробках с нанесенным на них словесным обозначением «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» до даты подачи заявки поставлялись потребителям, в частности, через дистрибуторов ООО «АНС и К», ООО «Луиза» ЗАО «Универсам №76», ООО «Надюша».

Кроме того, кондитерская продукция заявителя, включающая торты, пирожные, широко рекламировались как на официальном сайте заявителя www.torty.ru (заявитель является администратором доменного имени TORTY.RU с 27.10.2011), так и на других сайтах в сети Интернет.

Таким образом, совокупность материалов, представленных заявителем, позволяет сделать вывод о том, что словесное обозначение «ВЕНСКИЙ ЦЕХ» на дату подачи заявки №2012707133 воспринималось потребителем как средство

индивидуализации товаров 30 класса МКТУ (кондитерских изделий), произведенных заявителем, что позволяет сделать вывод о возможности регистрации на его имя заявленного обозначения в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.04.2014, отменить решение Роспатента от 18.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012707133.