

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.04.2014, поданное ОАО «КДВ Кемерово», г.Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718204, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012718204 с приоритетом от 22.05.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



, выполненное в виде восьмиугольника, внутри которого, на фоне лесного пейзажа, украшенного стилизованными ветками хвойного дерева с шишками, расположена фигурная вставка, включающая словесные элементы «ШОКОЛАДНЫЕ», «КОНФЕТЫ», «КУЗБАССКИЕ».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; шоколад» в темно-зеленом, зеленом, оливковом, бежевом, желтом, коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 04.02.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на

основе арахиса, а именно конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля, а именно конфеты; конфеты» с исключением из правовой охраны всех словесных элементов.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому все словесные элементы заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохранными элементами, так как:

- КУЗБАССКИЕ – прил. от Кузбасс – Кемеровская обл., (см.Словарь прилагательных от географических названий, М.: Русский язык, 1986, стр.249) указывает на место производство товаров;

- ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ – сладкое кондитерское изделие в виде плиточки, лепешки, шарика и т.п. (см. Современный толковый словарь русского языка, С-Пб., Норинт, 2002, стр.287, 939) указывает на вид и свойства товаров, в целом не обладает различительной способностью.

Кроме того, поскольку словесный элемент «ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ» указывает на конкретный вид товаров, то для части заявленных товаров, не отвечающих данному требованию, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса,

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- используемый в составе заявленного обозначения словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» не может быть воспринят как указание на какое-либо конкретное географическое место/объект, город, область или населенный пункт;

- словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» вызывает лишь ассоциативные представления о целой области страны и, следовательно, воспринимается как фантазийный в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- существует практика регистрации товарных знаков, содержащих словесные элементы «Уральские», «Алтайская», «Алтай», «Сибирь», которым предоставлена правовая охрана в составе знака, что показывает возможность предоставления правовой охраны словесному элементу «КУЗБАССКИЕ».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718204 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские на основе арахиса, а именно конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля, а именно конфеты; конфеты» без исключения из правовой охраны словесного элемента «КУЗБАССКИЕ».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента 04.02.2014 по заявке №2012718204 – [1];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках: «УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству №258328; «Уральский продукт» по свидетельству №412742; «Уральские пельмени» по свидетельству №503711; «Уральская водка» по свидетельству №368959; «Уральский майонез» по свидетельству №382163; «Сибирь» по свидетельству №289769; «Евразийская Euraziyskaya» по свидетельству №453492; «АЛТАЙСКАЯ СЛАВНАЯ» по свидетельству №387416; «АЛТАЙ» по свидетельству №185189; «Сибирская» по свидетельству №406464; «Сибирское» по свидетельству №358102 – [2].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2012) подачи заявки №2012718204 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 или сбыта.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.



Рассматриваемое обозначение является комбинированным, выполнено в виде восьмиугольника, внутри которого на фоне лесного пейзажа, украшенного стилизованными ветками хвойного дерева с шишками, расположена фигурная вставка, включающая словесные элементы «ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ», «КУЗБАССКИЕ».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в темно-зеленом, зеленом, оливковом, бежевом, желтом, коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; шоколад».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 2 ГОСТ Р 53041-2008. Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» (см.сайт <http://docs.cntd.ru/document/1200073044>) кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

Согласно подпункту 22 пункта 2 указанного выше ГОСТА «ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ» относятся к сахаристым кондитерским изделиям, а именно конфетам, в состав которых входит шоколад.

С учетом изложенного, обозначение «ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ» указывает на конкретный вид кондитерских изделий и их состав.

В связи с чем, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские на основе арахиса, а именно конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля, а именно конфеты; конфеты» словесный элемент «ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ» указывает на вид и состав товаров и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ, которые не являются конфетами, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «КУЗБАССКИЕ», которое представляет собой прилагательное, образованное от географического названия Кузбасс.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе Кузбасс (Кузбасский угольный бассейн) – это название одного из самых крупных угольных месторождений России. Кузбасский угольный бассейн расположен на юге Западной

Сибири в основном в Кемеровской области, занимает площадь 26,7 тыс. кв.м. Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и стройиндустрии. В бассейне эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий открытой добычи (угольных разрезов), см. «Словарь прилагательных от географических названий», М.: Русский язык, 1986, стр.249; «Большая советская энциклопедия в шестидесяти двух томах», Москва «ТЕРРА», 2006, том.24, стр.381; сайт Википедия).

С учетом изложенного словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» представляет собой географическое название крупного региона России, и может быть воспринят потребителем как указание на место производства угля, железных руд и другого сырья для металлургии и стройиндустрии. В отношении данных товаров обозначение «КУЗБАССКИЕ» должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товаров, его природными условиями.

Вместе с тем, принимая во внимание, что регистрация товарного знака по заявке №2012718204 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, (кондитерские изделия), качество и репутация которых не зависит от природных условий этого региона, в связи с чем исключается возможность ущемления прав иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, имеющую репутацию, связанную с Кузбасским угольным бассейном. Кроме того, Кузбасс, являясь довольно обширным регионом на Юге Западной Сибири, не может восприниматься как указание на место производства товаров или нахождение производителя.

С учетом изложенного словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» воспринимается как фантазийный, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2014, изменить решение Роспатента от 04.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718204.