

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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 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 поступившее 05.08.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Черемушки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752652, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**Лава кейк**» по заявке № 2017752652 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке № 2017752652 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Заявленное обозначение «Лава кейк», с учетом его семантического значения («Лава кейк» – транслитерация «Lava cake» – англоязычное название известного во всем мире французского шоколадного десерта «Fondant au chocolat» с твердой хрустящей оболочкой и жидкой сердцевиной, впервые приготовленного в 1987 году французским поваром Жан-Джорджем Фонгерихтеном), представляет собой конкретное кондитерское изделие и напрямую указывает на вид части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а в отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение (см. <http://easybusyemm.ru/2017/02/22/1720/>, <https://www.povarenok.ru/recipes/show/114692/?page=2>, <https://www.edimdoma.ru/retsepty/46290-luchshiy-frantsuzskiy-shokoladnyy-fondan-le-fondant-au-chocolat>, <https://www.kommersant.ru/doc/2066022>, [https://www.pudov.ru/lava-cake-og-muchnaya-smes-\\_shokoladnyiy-desert-lava-cake\\_-s\\_pudovne-250-g?utm\\_source=Yandex.Market&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=5272&yclid=1864578971862857604&utm\\_source=Yandex.Direct&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign+product\\_dinamic](https://www.pudov.ru/lava-cake-og-muchnaya-smes-_shokoladnyiy-desert-lava-cake_-s_pudovne-250-g?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=5272&yclid=1864578971862857604&utm_source=Yandex.Direct&utm_medium=cpc&utm_campaign+product_dinamic), <https://1000.menu/cooking/24629-lava-keik>, <http://ligakulinarov.ru/recepty/pirojnye/romanticheskij-vecher/pirojnoe-s-shokoladnoy-nachinkoy-lava-keyk-101110>, <https://www.povarenok.ru/recipes/show/79004/>, <https://www.edimdoma.ru/retsepty/4508-shokoladnye-keksy-lava>, <https://www.niksya.ru/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BA/>, <https://webspoon.ru/receipt/lavakejkk>, <https://pro100-vkusno.ru/desertyi/shokoladnyiy-lava-keyk.html>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- заявленный перечень товаров не содержит товара «Fondant au chocolat», такой товар в МКТУ отсутствует;

- в России промышленное производство товаров под названием «Лава кейк» отсутствует, в предприятиях торговли этого товара нет, поэтому заявитель убежден в том, что средний российский потребитель не знает такого товара;

- сайты [www.povarenok.ru](http://www.povarenok.ru), [www.edimdoma.ru](http://www.edimdoma.ru), [www.pudov.ru](http://www.pudov.ru), [www.ligakulinarov.ru](http://www.ligakulinarov.ru), [www.1000.menu.ru](http://www.1000.menu.ru) относятся к приготовлению блюд для личного семейного потребления, на страницах этих сайтов люди делятся друг с другом рецептами приготовления блюд для себя, а сайт [www.pudov.ru](http://www.pudov.ru) – это сайт производителя ингредиентов для пищевой промышленности;

- для того чтобы средний потребитель стал ассоциировать название с определенным продуктом, этот продукт должен быть представлен в предприятиях торговли; иначе потребитель просто не будет иметь возможности встретить этот продукт;

- также представленные сайты не позволяют установить дату размещения на них информации – до или после даты подачи заявки;

- тот факт, что «Лава кейк» это аналог французского шоколадного десерта «Fondant au chocolat», не имеет юридического значения, поскольку исключительные права имеют территориальный принцип действия;

- вид товара – это простое наименование товара; согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» вид товара – совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением. Примером конкретного вида товаров являются плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды, а также представители других групп (классов), такие как телевизоры, холодильники, кровати;

- обозначение «Лава кейк» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для хлебобулочных и кондитерских изделий; при этом ГОСТ Р 51785-2001 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» и ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» не содержат указания на такой вид хлебобулочных, кондитерских или каких либо других изделий как «Лава кейк»;

- в словарных, энциклопедических или других источниках значение слова «Лава кейк» в русском языке также отсутствует;

- заявитель не согласен с выводом о несоответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такого вида товара как «Лава кейк» в Российской Федерации не существует, то прямо указывать на вид товара или его характеристики заявленное обозначение не может; при этом способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна, имеет вероятностный характер;

- в отношении любых товаров 30 класса МКТУ обозначение «Лава кейк» не является ни видовым, ни ложным, ни способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке № 2017752652, заявленное обозначение является фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752652 в отношении всех заявленных товаров.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) выдержка из Общероссийского классификатора продукции;
- (2) ГОСТ Р 51782-2001 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения»;
- (3) ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения»;
- (4) копия решения Роспатента от 12.04.2019 по заявке № 2017752652.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (12.12.2017) поступления заявки № 2017752652 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 (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, 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.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017752652 заявлено

словесное обозначение « **Лава кейк** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки»*.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Лава кейк» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания «Lava cake», которое представляет собой название десерта – шоколадный фондан (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/LAVA%20CAKE>).

Портал «Википедия» содержит следующие сведения. Шоколадный фондан (фр. Fondant au chocolat — «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.

Для фондана готовится бисквитное тесто с добавлением сливочного масла и большого количества горького шоколада. Тесто заливается в формочки и запекается в духовке. Этот десерт считается сложным в приготовлении, поскольку фондан необходимо точно выдержать в духовке так, чтобы сохранилась жидкая сердцевина при хрустящей корке снаружи.

Данный десерт известен под многими названиями. В англоговорящих странах распространено название lava cake (рус. пирожное с лавой) или прямой перевод с французского molten chocolate cake (рус. тающее шоколадное пирожное). В европейских странах также используется название petit gateau (что, в свою очередь с французского переводится как «маленький кекс»). В России также под влиянием английских названий встречаются варианты «шоколадная лава» или «шоколадный вулкан». Французская кухня разделяет два варианта этого пирожного:

непосредственно *fondant au chocolat* — «тающий шоколад» и *moelleux au chocolat* — «мягкий шоколад». Первый вариант почти полностью жидкий, покрыт тонкой хрустящей коркой; внутри последнего — воздушная мякоть и только небольшая жидкая сердцевина. Граница различия этих разновидностей пирожного весьма размыта, в том или ином способе приготовления используется разные пропорции яиц и муки, а также различные температура и время запекания.

Рецепты указанного десерта широко представлены в сети Интернет, доступны среднему российскому потребителю. Указанные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения русскоязычные источники в сети Интернет иллюстрируют использование обозначения «Lava cake»/«Лава кейк» в качестве названия упомянутого десерта. Следует отметить, что размещение указанных сведений осуществлено задолго до даты подачи заявки № 2017752652 (статьи содержат даты публикаций или проверяются с помощью сервиса <https://web.archive.org>).

В своем возражении заявитель не отрицает наличие соответствующих публикаций в сети Интернет до 12.12.2017, приводит довод о том, что данное название не используется именно в промышленности, то есть не используется для маркировки товаров 30 класса МКТУ производителями. В отношении данного довода установлено следующее.

Среди указанных в заключении по результатам экспертизы источников содержится ссылка на товар «Мучная смесь Шоколадный десерт Lava cake», производителем которого является ООО «Хлебзернопродукт» (ТС N RU Д- RU.AE81.B.04016 от 28.08.2014), связанное с ООО «ПУДОФФ», являющимся администратором соответствующего сайта, упомянутого экспертизой. Товар данного производителя достаточно широко представлен в России с даты, предшествующей дате подачи заявки заявителем. Так, к протоколу от 24.10.2019 приобщены материалы, иллюстрирующие наличие данного товара в предложениях о продаже до 12.12.2017, размещенных крупными Интернет-магазинами (ozon.ru, leonardo.ru).

Учитывая вышеизложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение «Лава кейк» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой название десерта, следовательно, соответствующее наименование может быть необходимым для использования различными субъектами рынка товаров 30 класса МКТУ.

Довод заявителя, озвученный в ходе рассмотрения возражения, о неоднородности товаров «Мучная смесь Шоколадный десерт Lava cake» заявленными товарам, в том числе кондитерским изделиям, является неубедительным.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао и кондитерские полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшего использования в сфере обращения и (или) производства, являются кондитерской продукцией. Таким образом, смесь для приготовления десерта, реализуемая в потребительской таре, обладает признаками взаимозаменяемости и общей родовой группы по сравнению с готовыми кондитерскими изделиями.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом не может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия»*, поскольку является их характеристикой, указывает на вид товара, и такое указание является однозначным для восприятия российскими потребителями в силу его длительного использования различными лицами в сети Интернет для обозначения кулинарного изделия.

Таким образом, коллегия считает правомерными выводы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая, что обозначение «Лава кейк» в целом указывает на вид товара 30 класса МКТУ, являющегося кондитерским изделием, для иных товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки и не относящихся к кондитерской продукции, заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств, что свидетельствует о том,



что предоставление правовой охраны заявленному обозначению будет противоречить подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно поступившего 22.10.2019 ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии в связи с рассмотрением Верховным Судом Российской Федерации жалобы, касающейся обозначения «Кейкпопс» по заявке № 2016742012, поданной заявителем ранее, следует отметить, что представитель заявителя отказался от представленного ходатайства. К моменту рассмотрения возражения упомянутая жалоба была рассмотрена.

Резюмируя все вышеизложенное, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, и у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2019.**