

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном главой четвертой 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 поступившее 15.06.2016 возражение, поданное по поручению ООО «Нальчик-Сладость», г. Нальчик (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712018, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **Саби/Sabi** по заявке №2014712018 с приоритетом от 14.04.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 18.02.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Кондитерская фабрика «Жако», г. Нальчик в сфере деятельности, однородной деятельности заявителя по заявке №2014712018 (см. <http://goods.100p.ru>; <http://kbcsk.ru>; <http://novocert.ru>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна вести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В заключении экспертизы также отмечается, что от вышеназванной кондитерской фабрики поступило обращение, в котором выражена обеспокоенность

возможной регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Нальчик-Сладость», основанная в 2004 году, является одной из самых крупных кондитерских фабрик в Кабардино-Балкарской республике, ассортимент фабрики постоянно обновляется, но есть и такие позиции в линейке производимой продукции, которые остаются неизменными на протяжении многих лет, среди которых карамель и ирис под обозначением «Саби» / «Sabi»;

- продукция под обозначением «Саби» / «Sabi» выпускается ООО «Нальчик-Сладость» с 2007 года и поставляется в различные регионы России;

- фабрика имеет несколько фирменных магазинов в городах Нальчик, Нарткала, Прохладный, Терек;

- ассортимент конфет «Саби» / «Sabi» представлен на сайте компании www.nalslad.com, доменное имя nalslad.com было зарегистрировано в 2009 году;

- в 2016 году продукция фабрики «Нальчик-Сладость» была номинирована на премию «Лучший товар года» по Северо-Кавказскому Федеральному округу;

- ООО «Нальчик-Сладость» ежегодно принимает участие в крупнейших выставках страны, таких, как «ПРОДЭКСПО»;

- все вышеизложенное указывает на то, что ООО «Нальчик-Сладость» является добросовестным участником рынка;

- в свою очередь Кондитерской фабрики «Жако» начала производить продукцию с идентичным названием позднее заявителя (в 2011 году, как утверждается в обращении фабрики «Жако»), то есть тогда, когда продукция заявителя уже стала известна на рынке и приобрела популярность среди потребителей (с 2007 года);

- кроме того, использование в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака единичных упоминаний в сети Интернет сведений о продукции иного лица является необоснованным.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Договоры поставки, сертификаты соответствия продукции;
- Договоры поставки;
- Информационное письмо ООО «Нальчик-Сладость», фотографии магазинов и продукции;
- Распечатки из каталога фабрики ООО «Нальчик-Сладость»;
- Информация о доменном имени;
- Письмо от ООО «НИИ «Статэксперт»;
- Договор на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2014».

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.04.2014) поступления заявки №2014712018 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

Заявленное обозначение **Саби/Sabi** по заявке №2014712018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы (см. он-лайн словари <http://www.multitrans.ru>; <http://www.lingvo-online.ru>; <http://dic.academic.ru>) показал, что заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам, приведенным в перечне заявки №2014712018.

Вместе с тем доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с обозначением, используемым ООО «Кондитерская фабрика «Жако» для маркировки товаров, однородных заявленным, что, по мнению экспертизы, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (<http://goods.100p.ru/obj23>; <http://kbcsk.ru/main/liderkbr>; <http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=3684269>).

Анализ материалов вышеуказанных сайтов, а также имеющегося в деле заявки №2014712018 обращения от ООО «Кондитерская фабрика «Жако», показал, что конфеты, сопровождаемые обозначением «Sabi», действительно были представлены указанным лицом на конкурсе «100 лучших товаров России» в 2013 году и удостоивались соответствующим дипломом.

Вместе с тем из представленных заявителем договоров с покупателями из различных регионов Российской Федерации, а также товарно-транспортных накладных к этим договорам усматривается, что обозначение «Саби» / «Sabi» использовалось ООО «Нальчик-Сладость» для маркировки ириса и карамели с 2007 года.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что спорное обозначение «Саби» / «Sabi» использовалось несколькими хозяйствующими субъектами для маркировки

однородной продукции, относящейся к кондитерским изделиям, при этом ООО «Нальчик-Сладость» использовал это обозначение задолго до ООО «Кондитерская фабрика «Жако». В этой связи сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется в сознании потребителя именно с продукцией ООО «Кондитерская фабрика «Жако» не представляется возможным.

При указанных обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2016, отменить решение Роспатента от 18.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712018.