

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эврика», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721920 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ПРЯНОСТИ & РАДОСТИ» по заявке №2020721920, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020721920 было принято только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении всех остальных заявленных товаров было отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении следующими доводами.

Учитывая включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «ПРЯНОСТИ» (пряности - свежие или сухие, а иногда и специально обработанные различные части растений (листья, цветы, семена, корни, плоды, цедра), которые обладают сильным, специфическим, только им присущим ароматом, даже если они взяты в очень незначительном количестве, и способны передать его всему блюду или другим продуктам, особенно при тепловой обработке их, см. Словарь кулинарных терминов, 2012), регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например: лапша; напитки кофейные; тарты) и всех заявленных товаров 29 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ и всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- если бы заявленное обозначение состояло из единственного словесного элемента «ПРЯНОСТИ», то тогда возможно в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как пряности, знак имел бы описательный характер, а для всех остальных товаров мог бы рассматриваться в качестве ложного указания вида товара. Но даже в этом случае, слово ПРЯНОСТИ могло бы восприниматься не только как указание на вид товара, но и как указание на состав товара, если в состав товаров входят пряности в качестве одного или нескольких ингредиентов;

- словесный элемент «ПРЯНОСТИ» является не единственным элементом товарного знака, а включает в себя второй словесный элемент «РАДОСТИ», соединенный со словом ПРЯНОСТИ через знак & (И), то есть в целом представляет собой фантазийное словосочетание, которое уже не может

восприниматься рядовым потребителем как прямо (не через ассоциации) описывающее вид или характеристики товара. Чтобы сформулировать описательную характеристику товара, маркированного товарным знаком «ПРЯНОСТИ & РАДОСТИ» нужны дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, которые могут иметь самый различный характер у различных потребителей, а это свидетельствует о том, что обозначение в целом носит фантазийный характер, и вызывает в сознании потребителя представление о маркируемых товарах через ассоциации. Например, заявленное обозначение может вызывать ассоциации с определенными свойствами и составом товаров, а это уже позволяет использовать заявленное обозначение для более широкого перечня товаров, в том числе товаров и 29 и 30 классов МКТУ;

- трудно себе представить консервы (товары 29 класса МКТУ), в которые бы не добавляли пряности, а в 30 классе МКТУ видовое наименование такого товара как «пряники» напрямую происходит от слова пряности;

- заявителем по рассматриваемой заявке выступает ООО «Эврика», которое является правообладателем известных на рынке товарных знаков, используемых для маркировки различных консервированных овощей, овощных закусок, соусов и сиропов. Заявителю принадлежат такие товарные знаки, как ПИКАНТА (№365205), BALKANIKA (№675588), РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ (№384160), БАКЛАЖАННИК (№551853) и т.д.;

- заявитель не заинтересован в том, чтобы вводить в заблуждение потребителя, потому что ценит свою репутацию на рынке и доверие потребителей, поскольку компания уже не одно десятилетие занимает в России лидирующие позиции по производству консервированной овощной продукции. В 2019 году компания отметила 20-летие своего присутствия на рынке. При этом продукты заявителя пользуются неизменным спросом у покупателей и неоднократно отмечены наградами национальных и международных выставок ПРОДЭКСПО, WORLDFOOD, национальных профессиональных премий, является лауреатом программы «100 лучших товаров России» и т.д. (см. сайт <https://pikanta.ru/>);

- заявитель воспользовался своим правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 1497 Кодекса и сократил первоначально заявленный перечень товаров, в отношении которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, до следующей редакции товаров: 29 класса МКТУ - артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские консервированные; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; горох консервированный, а именно консервированный нут с кари; грибы консервированные; изделия колбасные; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи ароматизированные; паштеты из печени; перец консервированный; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; рататуй; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; солонина; сосиски; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; фрукты консервированные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; все перечисленные выше товары с добавлением пряностей; 30 класса МКТУ – ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; ванилин [заменитель ванили]; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; закуски

легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; имбирь молотый; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; куркума; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; муссы десертные [кондитерские изделия]; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; пироги; подливки мясные; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; пряники; пряности; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; тамаринд [приправа]; травы огородные консервированные [специи]; харисса [приправа]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; все перечисленные выше товары содержат пряности.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.12.2020 о регистрации товарного знака по заявке №2020721920 и зарегистрировать заявленное обозначение для вышеуказанного ограниченного перечня товаров.

В процессе подготовки к заседанию коллегии было выявлено дополнительное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, не указанное в заключении экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что слово «Пряности», входящее в состав знака, является неохраняемым элементом обозначения, так как характеризует часть заявленных товаров, указывая на их вид или свойства (состав).

На состоявшемся 01.04.2021 заседании коллегии заявитель был ознакомлен с указанным дополнительным основанием и выразил свое несогласие, поскольку считает заявленное обозначение фантазийным словосочетанием, которое не имеет описательного характера.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.04.2020) поступления заявки №2020721920 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

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 заявлено словесное обозначение «ПРЯНОСТИ & РАДОСТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов русского языка «Пряности» и «Радости», соединенных амперсандом или знаком логического умножения (конъюнкции) «&», что равносильно союзу «И» в русском языке.

При этом следует отметить, что входящее в состав словосочетания слово «ПРЯНОСТИ» (пряности - свежие или сухие, а иногда и специально обработанные различные части растений (листья, цветы, семена, корни, плоды, цедрa), добавляемые в пищу в малых дозах в различных целях, в основном, с целью

улучшения вкуса, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, даже если они взяты в очень незначительном количестве, и способны передать его всему блюду или другим продуктам, особенно при тепловой обработке, см. Интернет-словари, например, на сайте <https://dic.academic.ru>, Словарь кулинарных терминов, 2012) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой характеристику заявленных товаров, указывая на их вид или свойство (состав).

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке № 2020721920 испрашивается для ограниченного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, в состав которых могут входить разного вида пряности в качестве одного или нескольких ингредиентов, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно характеристик товара.

С учетом данного обстоятельства следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанного ограниченного перечня товаров с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Пряности».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2021, изменить решение Роспатента от 28.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721920.