

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 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2023, поданное компанией «Genuport Trade GmbH», Norderstedt, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662929, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1662929 «Pretzel Pete» произведена Международным Бюро ВОИС 09.02.2022 (26.08.2021- конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 08.03.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662929 в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - фрукты консервированные; овощи консервированные; фрукты сушеные; овощи сушеные; желе пищевое; фруктовые спреды; джемы;

глазированные фрукты; изюм, обработанные орехи и ядра, в частности фундук, арахис, ядра кешью, ядра фисташек и миндаль, сушеные, жареные, соленые и/или приправленные; спреды, включенные в класс 29; семена, съедобные морские водоросли и закуски на основе молока (*fruit, preserved; vegetables, preserved; dried fruit; vegetables, dried; jellies for food; fruit spreads; jams; glazed fruits; raisins, processed nuts and kernels, in particular hazelnut, peanut, cashew kernels, pistachio kernels and almonds, dried, roasted, salted and / or seasoned; spreads, included in class 29; seed, edible seaweed and milk based snacks*).

30 класс МКТУ - сладости [конфеты]; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; рис; саго; мука; крупы препараты; съедобный лед; сахар; мед; дрожжи; порошок для выпечки; соль; горчица; уксус, соусы [приправы]; специи; спреды сладкие, включенные в 30 класс (*sweetmeats [candy]; bakery goods; confectionery; rice; sago; flour; cereal preparations; edible ices; sugar; honey; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; sweet spreads, included in class 30*).

Для иных заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1662929 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно доводам предварительного решения Роспатента от 22.07.2022, было отмечено, что входящий в состав знака по международной регистрации №1662929 словесный элемент «Pretzel» указывает на вид хлебобулочного изделия, а, следовательно, знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара для следующей части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 класс - компоты, картофельные изделия [включенные в класс 29] для пищевых целей; картофельные чипсы; картофельные палочки; закуски на основе картофеля, овощей, тофу, сыра, бобовых или мяса; чипсы из маниоки; мясные продукты, в частности свиные шкурки в качестве закусок (*compotes, potato products [included in class 29] for food; potato crisps; potato sticks; snacks based on potatoes, vegetables, tofu, cheese, legumes or meat; cassava chips; meat products, in particular pork crusts as snacks*);

30 класс - кофе; чай; какао; заменители кофе; продукты, приготовленные из тапиоки, риса, кукурузы, семян чиа, пшеницы или крупы для закусок; попкорн; фрукты в шоколаде и сахарной глазури; закуски на основе злаков, риса, круп, кукурузы или мюсли; сухие завтраки, каши и крупа (*coffee; tea; cocoa; coffee substitutes; products made from tapioca, rice, corn, chia seeds, wheat or grain for nibbling purposes; popcorn; chocolate-coated and sugar-coated fruits; snacks based on cereals, rice, grains, corn or muesli; breakfast cereals, porridge and grits*).

В поступившем 06.07.2023 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элементы заявленного обозначения «Pretzel Pete» грамматически связаны между собой, то есть образуют словосочетание, в котором все элементы дополняют и уточняют смысловое значение друг друга, а один элемент словосочетания может устранять потенциальную ложность или способность другого элемента вводить потребителя в заблуждение;

- словесный элемент заявленного обозначения «Pete» не имеет самостоятельной семантики, за счет чего усиливает вероятность именно фантазийного толкования элемента «Pretzel»;

- характер исполнения заявленного обозначения «Pretzel Pete» – написание каждого из двух элементов с заглавных букв – может создать у потребителя ассоциации с именем собственным;

- для подавляющей части российских потребителей слово «Pretzel» вообще не будет восприниматься как реально существующее словарное слово с какой-либо семантикой и будет восприниматься как выдуманное, фантазийное слово;

- в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ имеется многовариантность рассуждений потенциального потребителя (будет представлена форма товара или будет представлен определенный состав товара), что не приводит потребителя к однозначному ассоциативному представлению о товаре, таким образом, заявленное обозначение «Pretzel Pete» не описывает товары ложно и не может вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Кроме того, на заседании коллегии 08.08.2023 заявителем в дополнение к ранее поданному возражению были представлены материалы, касающиеся правоприменительной практики Роспатента в отношении товарных знаков, выполненных по аналогичному принципу: «Антон Батон» свидетельство №828848, «Мадам булка» свидетельство №674417, «Дон Батон» свидетельство №721225, «Крутой крендель» свидетельство №684091 и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662929 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 17.10.2023 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2023, решение Роспатента от 08.03.2023 оставлено в силе.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2024 по делу №СИП-31/2024 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.10.2023 было признано недействительным.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2024 оставлено в силе, а кассационная жалоба Роспатента - без удовлетворения.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 06.07.2023 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем 30.10.2024 было направлено дополнение к поданному возражению, в котором отмечено следующее:

- в решении от 17.10.2023 Роспатент привел иное, расширительное толкование примененного подхода, отметив, что международный товарный знак не может быть

зарегистрирован в отношении товаров, не являющихся хлебобулочными изделиями, а также не являющихся ингредиентами хлебобулочных изделий,

- в рамках настоящего дела заявитель по-прежнему считает, что международный товарный знак является фантазийным, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и без их дополнительного анализа,

- если все-таки руководствоваться аргументами Роспатента о хлебобулочных изделиях и их ингредиентах, то в отношении заявленных товаров следует отметить, что помимо продуктов питания, необходимых для формирования теста (мука, вода, соль или их аналоги, позволяющие получить тесто с необходимыми свойствами и консистенцией), любой иной продукт питания по сути может служить начинкой или украшением для хлебобулочного изделия,

- любой из заявленных товаров может использоваться в качестве ингредиента для выпечки, технологически такая возможность ничем не ограничена и сводится исключительно к субъективным вкусовым предпочтениям потребителя,

- заявитель приводит реальные примеры того, что заявленные товары либо сами по себе являются хлебобулочными изделиями, либо используются в качестве их ингредиентов, при этом не имеет значения известность какого-либо конкретного рецепта, речь идет о принципиальной возможности заявленных товаров либо быть хлебобулочным изделием, либо использоваться в качестве ингредиента.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Снимки экрана с общей информацией о хлебобулочных изделиях: хлебобулочное изделие (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлебобулочное_изделие), категория: хлебобулочные изделия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория_хлебобулочных_изделий),

2. Снимки экрана в отношении товара «компоты»: пирог на компоте (<https://dzen.ru/a/XrrR9JS072bkvBOi>), кексик на компоте (<https://forum.say7.info/topic29734.html>),

3. Снимки экрана в отношении товаров «картофельные изделия [включенные в 29 класс] для пищевых целей; закуски на основе картофеля»: картофельные крендельки (<https://www.oranqekitchen.ru/veqanskije-kartofelnye-kolechki-krendelki/>), постный пирог с картошкой (<https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=164573>),

4. Снимки экрана в отношении товаров «картофельные чипсы; чипсы из маниоки»: печенье с картофельными чипсами (<https://www.edimdoma.ru/retsepty/52646-pechenie-s-kartofelnymi-chipsami>),

5. Снимки экрана в отношении товара «картофельные палочки»: закусочные картофельные палочки (в духовке) (<https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=165325>),

6. Снимки экрана в отношении товаров «закуски на основе овощей, бобовых»: крендель с тыквой, мускатным орехом и морской солью (<https://russia.vkusvill.ru/catalog/krendel-s-tvkvov-muskatnym-orekhom-i-morskoj-solyu>), овощные кексы (<https://povar.ru/recipes/ovoshnye-keksy-69288.html>), крендельки глазированные с арахисом (<https://volodaprod.ru/catalog/konditerskie-izdeliya-vypechka/pechene/krendelki-glazirovannye-s-arakhisom/>), кростини с пастой из фасоли (<https://www.gastronom.ru/recipe/26846/video-recipe-krostini-s-pastoi-iz-fasoli>),

7. Снимки экрана в отношении товара «закуски на основе тофу»: пирожки жареные с сыром тофу и зеленью (<https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=125955>), тарталетки с тофу и грибами (<http://veqanna.ru/tartaletki-s-tofu-i-gribami/>),

8. Снимки экрана в отношении товара «закуски на основе сыра»: несладкие крендели с брынзой и курицей (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/146951/>), крендели сырно-творожные (<https://ovkuse.ru/recipes/16620666>), хрустящее сырное печенье (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/46621/>),

9. Снимки экрана в отношении товара «закуски на основе мяса»: крендельки с мясом (<https://www.edimdoma.ru/retsepty/8716-krendelki-s-myasom>), рулеты из теста фило с мясом, сливочным сыром и зеленью (<https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=154332>),

10. Снимки экрана в отношении товара «мясные продукты, в частности свиные шкурки в качестве закусок»: печенье из свиной кожи (<https://eda.ru/receptv/vypechka-desertv/pechene-iz-svinoy-kozhi-46962>), паштет из свиных шкурок (https://www.good-cook.ru/salat/salat_410.shtml),

11. Снимки экрана в отношении товаров «кофе; заменители кофе»: крендельки со вкусом капучино (<https://vkusvill.ru/qoods/pechene-sdobnoe-khlebnvv-spaskrendelki-coffee-time-so-vkusom-kapuchino-320-q-46883.html>), кофейные булочки (<https://povar.ru/recipes/kofeinvbulochki-73716.html>), песочное печенье с цикорием и цукатами (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/172103A>,

12. Снимки экрана в отношении товара «чай»: чайный кекс с вареньем (<https://povar.ru/recipes/chainyi-keks-s-varenem-55650.html>), забытый хит советской кулинарии - пирог «Чайный» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (<https://dzen.ru/a/XttjM4Vj8DpQIPxk>),

13. Снимки экрана в отношении товара «какао»: шоколадные крендели (<https://www.gastronom.ru/recipe/13323/shokoladnye-krendeli>), шоколадное печенье из какао-порошка (<https://povar.ru/recipes/shokoladnoe-pechene-iz-kakao-poroshka-72547.html>),

14. Снимки экрана в отношении товара «продукты, приготовленные из тапиоки»: безглютеновые блины (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/138231>, сырный бразильский хлеб (<https://povar.ru/recipes/svrnyi-brazilskii-hleb-85993.html>),

15. Снимки экрана в отношении товаров «продукты, приготовленные из риса; закуски на основе риса»: пирог с рисом и фаршем (<https://povar.ru/recipes/pirog-s-risom-i-farshem-44858.html>), пирожки с рисом, луком и яйцом (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/71769/>),

16. Снимки экрана в отношении товаров «продукты, приготовленные из кукурузы; закуски на основе кукурузы; продукты зерновые для завтраков; каши и крупа кукурузная»: кукурузные крендельки (<https://dzen.ru/a/XPqf76JKvAC1P1QI>), печенье кукурузное из детской растворимой каши (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/123455/>), сдобный хлеб с кукурузной крупой

(<https://www.povarenok.ru/recipes/show/139981/>), не бойся выпечки! Печенье из кукурузных хлопьев невозможно испортить (<https://dzen.ru/a/XRTpC5txCACvibLf>),

17. Снимки экрана в отношении товара «продукты, приготовленные из семян чиа»: воздушный полезный домашний хлеб с семенами чиа (<https://dzen.ru/a/YW1S-Vmlm;xMFLsU>), постный банановый пирог с семенами чиа (<https://tascha-cook.livejournal.com/151289.html>),

18. Снимки экрана в отношении товара «продукты, приготовленные из пшеницы для закусок»: печенье из пророщенной пшеницы (<https://povar.ru/recipes/pechene-iz-proroshennoi-pshenicv-74754.html>), хлеб на закваске с ростками пшеницы (<https://dzen.ru/a/X9trBnvRnkbA0MZL>),

19. Снимки экрана в отношении товаров «продукты, приготовленные из крупы для закусок; закуски на основе круп»: печенье с гречневой крупой (<https://www.mir-krup.ru/retsepty/pechene/pechene-iz-grechnevov-krupy/>), кексы с киноа (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/101563/>), ячменные лепешки (<https://www.mir-krup.ru/retseptv/lepeshki/yachmennve-lepeshki/>),

20. Снимки экрана в отношении товара «попкорн»: горячий чизкейк «Попкорн» с карамелью и кукурузой (<https://andvchef.ru/recipes/pop-cheese/>),

21. Снимки экрана в отношении товара «фрукты в шоколаде и сахарной глазури»: как украсить торт фруктами? (<https://www.maria-irk.ru/bloq/shoppinq-tips/kak-ukrasit-tort-fruktami/>),

22. Снимки экрана в отношении товаров «закуски на основе злаков; продукты зерновые для завтраков»: печенье из «сухих завтраков» (<https://www.povarenok.ru/recipes/show/33395A>), маффины с хлопьями для завтрака или гранолой (<https://www.cookinqpalette.net/maffiny-s-hlopyami-dlva-zavtraka-ili-dgЛ>),

23. Снимки экрана в отношении товара «закуски на основе мюсли»: печенье из мюсли (<https://qotovim-doma.ru/recipe/3917-pechenve-iz-myusli>), кекс из мюсли (<https://povar.ru/recipes/keks-iz-miusli-81770.html>).

Заявителем в материалы дела был представлен флэш-накопитель с записью судебного заседания для целей демонстрации коллегии позиции заявителя и представителя Роспатента в судебном заседании.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.01.2025, ввиду ранее выявленных коллегией новых обстоятельств, которые не были доведены до заявителя, ввиду чего он был лишен возможности представить аргументы в их опровержение, на что также было указано в Решении Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2024 по делу №СИП- 31/2024, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно: введение потребителя в заблуждение относительно вида товара, были расширены, в частности, коллегия усматривает введение потребителей в заблуждение относительно товаров, которые не используются в качестве ингредиентов хлебобулочных изделий.

Заявитель в свою очередь указал, что дополнительного времени для анализа выдвинутых коллегией дополнений к пункту 3 статьи 1483 Кодекса не требуется.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (26.08.2021 - конвенционный приоритет) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Знак «Pretzel Pete» по международной регистрации №1662929 с датой конвенционного приоритета от 26.08.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Направляя дело на повторное рассмотрение Роспатентом Суд по интеллектуальным правам на странице 8-10 решения от 12.09.2024 года по делу №СИП-31/2024 указал, что Роспатентом не были оценены доводы заявителя, касающиеся того, что словесный элемент «Pete» товарного знака по международной регистрации № 1662929 может восприниматься как фамилия (или личное имя), словесный элемент «Pretzel» как личное имя или прозвище, а также обратил внимание на отсутствие оценки восприятия спорного знака рядовым потребителем в отношении конкретных товаров.

В этой связи коллегии необходимо оценить все доводы компании «Genuport Trade GmbH», включая дополнительный вывод коллегии, касающийся введения потребителей в заблуждение относительно товаров, которые не используются в качестве ингредиентов хлебобулочных изделий.

При повторном рассмотрении возражения коллегией установлено, что в состав знака по международной регистрации №1662929 входят словесные элементы: «Pretzel» и «Pete».

«Pretzel» в переводе с английского языка означает кренделёк, посыпанный солью, Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969.).

Крендель (от немецкого Kringeln «сгибать, скручивать») – североευропейское хлебобулочное изделие из сдобного теста, напоминающее своим видом букву «В», в Германии и странах Северной Европы часто изображается в качестве эмблемы на вывесках в хлебных магазинах и пекарнях, <https://kartaslov.ru/значение-слова/крендель>), «Pete» не имеет закрепленного семантического значения в каком-либо словарном источнике.

Следует отметить, что словесный элемент «Pretzel» не известен рядовому российскому потребителю в значении «крендель» и может быть воспринят как фантазийный/вымышленный элемент. Кроме того, наличие элемента «Pete», не имеющего смыслового значения, дополнительно усиливает восприятие знака «Pretzel Pete» в качестве фантазийного обозначения. При этом использование единого шрифта, написание каждого из элементов с заглавной буквы может создать у потребителя ассоциации с именем собственным, где словесный элемент «Pretzel» может восприниматься как личное имя или прозвище, а «Pete» как фамилия (или личное имя).

В этой связи коллегия также приняла во внимание тот факт, что в отношении товаров 29 класса (*фрукты консервированные; овощи консервированные; фрукты сушеные; овощи сушеные; желе пищевое; фруктовые спреды; джемы; глазированные фрукты; изюм, обработанные орехи и ядра, в частности фундук, арахис, ядра кешью, ядра фисташек и миндаль, сушеные, жареные, соленые и/или приправленные; спреды, включенные в класс 29; семена, съедобные морские водоросли и закуски на основе молока*), 30 класса МКТУ (*сладости [конфеты]; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; рис; саго; мука; крупы препараты; съедобный лед; сахар; мед; дрожжи; порошок для выпечки; соль; горчица; уксус, соусы [приправы]; специи; спреды сладкие, включенные в 30 класс*) товарному знаку «Pretzel Pete» по международной регистрации №1662929 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, при этом оснований для исключения слова «Pretzel» из правовой охраны как самостоятельного элемента экспертизой не установлено.

Поскольку словесное обозначение «Pretzel» не знакомо российскому потребителю как указание на определенный вид товара «крендель», а обозначение «Pretzel Pete» в целом имеет фантазийный характер, соответственно, возможность возникновения у потребителей неверной ассоциации в отношении ряда товаров, содержащихся в 29, 30 классах МКТУ в частности, компоты, картофельные изделия [включенные в класс 29] для пищевых целей; картофельные чипсы; картофельные палочки; закуски на основе картофеля, овощей, тофу, сыра, бобовых или мяса; чипсы из маниоки; мясные продукты, в частности свиные шкурки в качестве закусок, кофе; чай; какао; заменители кофе; продукты, приготовленные из тапиоки, риса, кукурузы, семян чиа, пшеницы или крупы для закусок; попкорн; фрукты в шоколаде и сахарной глазури; закуски на основе злаков, риса, круп, кукурузы или мюсли; сухие завтраки, каши и крупа», не является очевидной.

Коллегия отмечает, что, как правило, если обозначение не носит описательный характер, то оно и не вызывает ассоциаций, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя.

Учитывая выводы суда в отношении конкретных групп товаров 29, 30 классов МКТУ, а также фантазийный характер обозначения «Pretzel Pete», примененные основания для отказа (введение потребителя в заблуждение относительно товаров, которые не являются хлебобулочными изделиями, а также не используются в качестве ингредиентов) подлежат снятию.

Товарный знак «Pretzel Pete» в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных перечне международной регистрации №1662929, соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2023, отменить решение Роспатента от 08.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662929 в отношении всех испрашиваемых товаров 29, 30 МКТУ.