

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СМАРТ ТРЕЙД", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023826773, при этом установила следующее.

ПОНЧИКУМ ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ

Обозначение “ ” по заявке №2023826773 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 20.12.2023 в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.05.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023826773 в отношении части испрашиваемых товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ с указанием словесных элементов «Выпекаем на

месте» в качестве неохраняемых элементов. В отношении части услуг 35, 43 классов МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ» (где «ВЫПЕКАЕМ» множ. число от «ВЫПЕКАТЬ» - изготовлять посредством печения какое-либо количество чего-либо. Печь до полной готовности; пропекать; «НА» - употр. при обозначении предмета или лица, как поверхности, площади, являющейся местом нахождения, обнаружения чего-нибудь; «МЕСТЕ» - помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-нибудь одного (см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/151602/Выпекать>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/865822?ysclid=m7bv0tcqnl632221293>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/106118>)), в силу своего семантического значения, в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ и части заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми, поскольку указывают на место и способ их производства и назначение.

Относительно приведенных представителем заявителя примеров регистраций товарных знаков экспертиза сообщает, что данный вопрос не может быть рассмотрен в рамках материалов заявки №2023826773, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Вместе с тем, основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса подтверждается практикой ведомства в отношении подобных обозначений (см., например, св-во под №735600 на имя заявителя, в составе которого подобным словесным элементам в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ не предоставлена правовая охрана).

Кроме того, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ», в отношении другой части заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве знака

обслуживания на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

Таким образом, обозначение по заявке №2023826773 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение должно рассматриваться в совокупности всех составляющих его слов: «ПОНЧИКУМ» — вымышленное слово, не имеющее значения в русском языке и не входящее в словари, поэтому словесные элементы «выпекаем на месте», согласно доводам заявителя, не несут стандартной смысловой нагрузки, а становятся частью фантазийной конструкции, воспринимаемой как единое оригинальное целое.

По мнению заявителя, обозначение не содержит указаний на назначение товара или услуг, то есть сферу их применения, цели использования или предполагаемую аудиторию. В языке такие связи, как правило, передаются через логические операторы и предлоги: «для детей», «для кафе», «для выпечки», «от комаров» и т.д.

В возражении приведены примеры регистрационной практики Роспатента, а

именно «», «», «», «Съешь на месте!» по свидетельствам №№ 920609, 1003831, 717146, 716385.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.05.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023826773 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ с указанием элементов «Выпекаем на месте» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2023) подачи заявки №2023826773 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 заявлено словесное обозначение

ПОНЧИКУМ ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ

« _____ » по заявке №2023826773,
выполненное буквами русского алфавита, в одну строку. Государственная

регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023826773 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение состоит из слов «ПОНЧИКУМ ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ», где первое слово является вымышленным, отсутствует в словарных источниках информации, а остальные слова зафиксированы в словарях, обладают значением.

Учитывая отсутствие значения у первого слова, но присутствие значения у остальных слов, - рассматривается охраноспособность каждого из элементов обозначения.

Для установления семантического значения выражения «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ» необходимо установить значение каждого из слов, входящих в данное словосочетание, где «ВЫПЕКАЕМ» множ. число от «ВЫПЕКАТЬ» - изготавливать посредством печения какое-либо количество чего-либо. Печь до полной готовности; пропекать; «НА» - употр. при обозначении предмета или лица, как поверхности, площади, являющейся местом нахождения, обнаружения чего-нибудь; «МЕСТЕ» - помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-нибудь одного (см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/151602/Выпекать>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/865822?ysclid=m7bv0tcqnl632221293>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/106118>)), Слово «ТУРИЗМ» имеет значение путешествий, специально организованных, совершаемых для отдыха и с познавательными целями, иногда с элементами спорта (<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC>).

Таким образом, слова «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ» означают способ приготовления блюд путем выпечки.

После установления смыслового содержания словесных элементов необходимо сопоставить их значение с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация.

Вышеизложенное обуславливает необходимость анализа восприятия словесных элементов «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ» по отношению к товарам 30 и услугам 35, 43 классов МКТУ, для которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны.

Заявленные товары 30 класса МКТУ, представляющие собой кондитерские мучные изделия, приправы, соусы, готовые блюда, могут быть получены путем выпекания в месте продажи, без транспортировки со складов, то есть для таких товаров слова «ВЫПЕКАЕМ НА МЕСТЕ» воспринимаются как указание на способ их приготовления, то есть на свойства.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ реализации и продажи товаров, продвижения продаж, а также услуги информационные характеризуются словами «Выпекаем на месте», так как воспринимаются как указание на способ реализации путем приготовления в месте реализации, либо тот же способ продвижения товара, а также как указание на назначение информационных услуг по организации процесса выпечки изделий в местах сбыта и помощи в организации такого бизнеса.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация, представляют собой услуги обеспечения питанием, поэтому слова «Выпекаем на месте» характеризуют способ их оказания.

Таким образом, в отношении всех товаров 30 и перечисленной части услуг 35, 43 классов МКТУ обозначение по заявке №2023826773 не может быть зарегистрировано, так как не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Обоснованность применения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса подтверждается регистрационной практикой в отношении товарного знака «» по свидетельству №735600, принадлежащего обратившемуся лицу (ООО «СМАРТ

Трейд»), где все слова указаны в качестве неохраняемых элементов в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; прокат фотокопировального оборудования; службы административные по медицинским направлениям; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление гостиничным бизнесом», а также части услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением временного проживания, а также «услуги приютов для животных; лагеря детские; услуги детских садов [яслей]», то слова «Выпекаем на месте» способны ввести потребителей в заблуждение относительно назначения услуг и способа их оказания, так как услуги онлайн-торговли, услуги размещения гостей имеют соответствующие назначения, не предполагающие услуги по выпечке изделий в месте продажи.

Описательные характеристики словесных элементов (как соответствующие, так и не соответствующие действительности) заявленного обозначения в отношении перечисленных выше услуг являются очевидными, не требуют дополнительного разъяснения, основываются исключительно на семантическом значении слов, входящих в заявленное обозначение.

Таким образом, в отношении указанной части услуг 35, 43 классов МКТУ обозначение по заявке №2023826773 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2025.