

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 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 возражение от 19.12.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Поляковой Ириной Анатольевной, г.Тула (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738189, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012738189 с приоритетом от 02.11.2012 на имя заявителя было подано объемное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения артиллерийского орудия (бомбарды), на стволе которого расположен словесный элемент «ТУЛА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «пряники».

Роспатентом 19.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738189. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно с обозначением (изображением в виде пушки), которое используется ООО «Покровский пряник» при производстве продукции (пряники), однородной заявленным товарам 30 класса МКТУ (см. сайты: <http://покровскийпряник.рф/catalog/pryaniki-pechatnye/...yes>,

http://покровскийпряник.рф/Печатные_пряники/; <http://покровскийпряник.рф/product/-348/>). В связи с чем регистрация товарного знака по заявке №2012738189 для товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «ТУЛА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.12.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- на сайтах, указанных экспертизой, отсутствует дата размещения информации о производстве пряников в виде пушки, что делает затруднительным сравнить дату приоритета заявки и дату появления информации на данных сайтах;

- поиск в сети Интернет не выявил информации о том, что производство пряников в виде пушек, артиллерийских орудий или бомбард является традиционной формой производства данной продукции;

- заявитель отмечает, что среди ранее зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений в отношении товаров «пряники» им не было выявлено обозначения, выполненного в виде пушек, артиллерийских орудий или бомбард;

- кроме того, заявитель обратился в ФГБУК «Государственный русский музей» с запросом о наличии в коллекции музея пряничных досок, выполненных в виде пушек, поскольку согласно обращению ОАО Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» от 26.11.2013, пряничные доски в виде пушек известны с 19 века и хранятся в музейной коллекции Государственного русского музея. В ответе на запрос заявителя ФГБУК «Государственный русский музей» сообщил, что «в отделе народного искусства Русского музея пряничных досок с изображением пушек нет».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738189 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма ФГБУК «Государственный русский музей» исх.№1831/2 от 01.07.2014 – [1];

- копии страниц 8, 9 протокола осмотра сайта [2].

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

С учетом даты (02.11.2012) подачи заявки №2012738189 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения артиллерийского орудия (пушки), на стволе которого расположен словесный элемент «ТУЛА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно словарно-справочным источникам, входящее в состав заявленного обозначения, слово «ТУЛА» представляет собой географическое наименование, а именно название города в России, административного центра Тульской области (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>) и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем коллегия отмечает, что словесный элемент «ТУЛА» заявленного обозначения сходен фонетически и семантически с наименованием места происхождения товара «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК».

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ. Исключения составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование.

При этом устанавливается, что при наличии у заявителя такого права наименование места происхождения товара может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, но при условии, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Анализ материалов дела показал, что заявителю предоставлено право пользования НМПТ «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» в отношении товара «пряники сырцовые» (номер свидетельства на право пользования: 32/3).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012738189 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пряники».

С учетом изложенного словесный элемент «ТУЛА» в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ может быть включен в состав товарного знака по заявке №2012738189 в качестве неохраняемого элемента.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве данного мотива для отказа в заключении по результатам экспертизы приведены сведения из сети Интернет (сайты: <http://покровскийпряник.рф/catalog/pryaniki-pechatnye/...yes>, http://покровскийпряник.рф/Печатные_пряники/; <http://покровскийпряник.рф/product/-348/>), согласно которым заявленное обозначение сходно с обозначением (изображением в виде пушки), которое используется ООО «Покровский пряник» при производстве товаров (пряники), однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Как было указано выше само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение потребителя. Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары (услуги), маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал следующее.

Указанные сайты представляют собой страницы одного и того же сайта <http://покровскийпряник.рф/>. На них содержится информация о продукции, выпускаемой ООО «Покровский пряник», среди которой, действительно, есть продукция «Царь-пушка», выпускаемая в виде пряника, сходного с заявленным обозначением.

Однако указанные выше сайты не содержат сведений о начале и длительности производства и времени появления на российском рынке выпускаемых ООО «Покровский пряник» пряников в виде пушки, которые позволили бы вызвать у потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциации, связанные с ООО «Покровский пряник».

При этом коллегией выявлено, что согласно данным сайта web.archive.org (сайт, позволяющий просмотреть историю той или иной информации на каком-либо сайте) появление информации на сайте <http://покровскийпряник.рф/> датировано 30 марта 2013, т.е. после даты (02.11.2012) подачи заявки №2012738189.

Следует также отметить, что согласно данным сети Интернет коллегией не выявлено сведений о производстве какими-либо другими компаниями пряников в виде пушек.

Коллегией также принято во внимание представленное заявителем письмо ФГБУК «Государственный русский музей» [1], согласно которому Государственный русский музей информирует о том, что «в отделе народного искусства Русского музея пряничных досок с изображением пушек нет».

Следовательно, вывод экспертизы о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, ассоциируется с другим производителем (ООО «Покровский пряник»), неправомерен.

Коллегия принята во внимание тот факт, что заявитель на протяжении многих лет осуществляет свою хозяйственную деятельность в области производства товаров 30 класса МКТУ «пряники». Так, согласно информации, расположенной на сайте <http://www.pryanik.info/ru/> (принадлежащем заявителю), кондитерский цех по производству «Тульских пряников» (руководителем которого является Полякова И.А.) был основан в мае 1998 года. С 2002 года. Поляковой И.А. присвоено звание

«Заслуженный предприниматель». Продукция, выпускаемая заявителем, неоднократно награждалась дипломами и медалями.

Коллегией также приняты во внимание материалы дела, согласно которым заявитель является правообладателем объемного товарного знака по свидетельству №502680, выполненного в виде стилизованного изображения самовара, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2014, отменить решение Роспатента от 19.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738189.