

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.12.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016718372 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Воздвиженский Хлеб», Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016718372 подано на регистрацию 25.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «Воздвиженский хлеб», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и оригинальной композиции букв «ВХ». Обозначение заявлено в оранжевом, темно-оранжевом, красно-коричневом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.12.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016718372 только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «булки; мука; сухари; сухари панировочные; тесто готовое; хлеб; хлеб из пресного теста», с

указанием словесных элементов «Воздвиженский хлеб» («Воздвиженский» - железнодорожная станция и посёлок в Уссурийском городском округе Приморского края, с 2002 по 2011 Воздвиженская; «хлеб» - пищевой продукт, выпекаемый из муки / см. Интернет – словари <http://dic.academic.ru>, и др.), в качестве неохраняемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ регистрация обозначения, содержащего в своем составе вышеуказанные словесные элементы, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Воздвиженский хлеб» включает прилагательное, которое образовано от названия села Воздвиженка. («Воздвиженка— село, расположенное в Уссурийском городском округе Приморского края. Стоит на «старой» автотрассе «Уссури» в 9 километрах севернее Уссурийска и 85 км от Владивостока. Численность населения на 2010 год составила 6454 человека»;

- село с такой численностью населения относится к малоизвестным и малочисленным населенным пунктам, и, следовательно, прилагательное «Воздвиженский» не может восприниматься, как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров;

- мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение имеет конкретное семантическое значение, приведенное в общедоступных словарях, не подтверждается данными. В частности, при поиске слова «Воздвиженский» в сети Интернет поисковой системой Яндекс на первой странице выданы различные результаты (парк-отель, фамилия и т.д.), но не железнодорожная станция или поселок Воздвиженский. Кроме того, железнодорожная станция «Воздвиженский» и село Воздвиженка (место нахождения заявителя) - это разные населенные пункты,

соответственно, название железнодорожной станции никоим образом не может указывать на село;

- в селе Воздвиженка находится одно предприятие по производству хлеба, принадлежащее заявителю (ООО «Воздвиженский хлеб»). Хлеб не относится к товарам, качество и репутация которых зависят от их географического происхождения, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя исключает возможность ущемления законных прав и интересов других предприятий, осуществляющий подобную деятельность в том же регионе (в случае их появления);

- заявитель обратился за поддержкой в администрацию Уссурийского городского округа и получил подтверждение значимости своей деятельности и важности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с охраняемым элементом «Воздвиженский»;

- ООО «Воздвиженский хлеб» также обращает внимание на сложившуюся практику по регистрации товарных знаков, содержащих охраняемые словесные элементы, указывающие на малоизвестные населенные пункты для товаров, на качество которых не влияет географическое расположение и местные особенности: «Кармаскалинский хлеб» - свидетельство №303532; «Беляевский хлеб» - свидетельство №625793, «Переславское» - свидетельство №577606 и другие;

- заявитель не согласен с позицией экспертизы, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины, вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; крекеры; кулебяки с мясом; лапша; лепешки рисовые; макароны; мюсли; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; попкорн; пряники; пудинги [запеканки]; спагетти; сэндвичи; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; чизбургеры [сэндвичи]» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку все мучные изделия являются однородными хлебу и хлебобулочным изделиям и связаны с ним;

- указанное подтверждается практикой регистрации следующих товарных знаков со словесным элементом «хлеб» в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ, не ограниченного товаром «хлеб»: «Беляевский хлеб» - свидетельство №625793; «Хлеб» - свидетельство №186895; «Хлеб away» - свидетельство №488174 и другие.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718372 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; крекеры; кулебяки с мясом; лапша; лепешки рисовые; макароны; мука; мюсли; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; попкорн; пряники; пудинги [запеканки]; спагетти; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи]», с указанием словесного элемента «хлеб» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным «», состоящим из словесных элементов «Воздвиженский хлеб», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и оригинальной композиции букв «ВХ». Обозначение заявлено в оранжевом, темно-оранжевом, красно-коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении указанных выше товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного элемента «Воздвиженский», позволяет коллегии установить, что существует несколько ссылок на географический объект с таким названием:

- Воздвиженский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края;
- Воздвиженский — железнодорожная станция и посёлок в Уссурийском городском округе Приморского края, с 2002 по 2011 Воздвиженская;
- Воздвиженский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области;
- Воздвиженский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Кроме того, Воздвѣженский — русская фамилия, восходит к названию религиозного праздника Воздвижение.

Воздвиженский - бутик-отель, расположен в Киеве, нескольких шагах от пешеходного Андреевского спуска.

Современный парк-отель «Воздвиженское» расположился в одном из самых исторических мест Подмосковья, где когда-то проживали помещики Плотниковы. Это Серпуховский район.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Воздвиженский» заявленного обозначения является не только географическим наименованием, но и имеет иные значения.

Кроме того, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Также коллегия отмечает, что словесный элемент «Воздвиженский» заявлен в составе словосочетания, а именно «Воздвиженский хлеб». В свою очередь такой продукт как хлеб не относится к товарам, качество которых зависит от их географического происхождения.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров словесный элемент «Воздвиженский» носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений указывающих на конкретное место производства товаров, а также к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Относительно выводов экспертизы о том, что заявленное обозначение, содержащее в своем составе словесный элемент «хлеб», не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; крекеры; кулебяки с мясом; лапша; лепешки рисовые; макароны; мюсли; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; попкорн; пряники; пудинги [запеканки]; спагетти; сэндвичи; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; чизбургеры [сэндвичи]», поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товара, коллегия отмечает следующее.

Часть указанных товаров 30 класса МКТУ относятся к мучным изделиям и изделиям кулинарным «блины; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; кулебяки с мясом; лапша; лепешки рисовые; макароны; пироги; пицца; спагетти; сэндвичи; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; чизбургеры [сэндвичи]», часть товаров 30 класса МКТУ к изделиям кондитерским мучным «вафли; галеты солодовые; крекеры; печенье; печенье сухое; пряники; пудинги [запеканки]», то есть указанные товары относятся к группе мучных изделий, также как и «хлеб».

Таким образом, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно указанных товаров является необоснованным.

Что касается товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе миндаля; мюсли; попкорн», то в отношении данных товаров вывод экспертизы о введении в заблуждение относительно вида товара является правомерным, поскольку указанные товары не относятся к мучным изделиям.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; крекеры; кулебяки с мясом; лапша; лепешки рисовые; макароны; мука; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; пряники; пудинги [запеканки]; спагетти; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи]».

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «хлеб» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, изменить решение Роспатента от 14.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718372.