

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2017, поданное Газаряном Вадимом Родиковичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732734, при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке №2015732734 заявлено 12.10.2015 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Роспатентом 30.03.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732734 в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ с включением словесного элемента «Chocolatier» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Chocolatier» (в переводе с английского французского языка означает «шоколадье», см. Интернет <http://dic.academic.ru>) в силу своего семантического значения в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например, шоколад; муссы

шоколадные; украшения шоколадные для тортов и т.д.) и всех заявленных услуг 43 класса МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой указание на вид деятельности.

В отношении других заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и услуг.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не представлены дополнительные сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду его длительного использования до даты подачи заявки и что заявленное обозначение воспринимается как средство индивидуализации товаров (услуг) заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, требования которого были уточнены на заседании коллегии 06.09.2017, проходившем в режиме видеоконференц-связи.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732734 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, для которых заявленное отношение признано экспертизой не соответствующим требованиям пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, заявитель выражает несогласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Chocolatier» в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732734;

- «Chocolatier» переводится с французского языка как шоколатье, то сеть представляет собой указание вид предпринимательской деятельности, а также название профессии человека, занимающегося этой деятельностью;

- таким образом, словесный элемент «Chocolatier» не указывает напрямую на свойство, назначение и прочие качественные характеристики товаров и услуг 30, 43

классов МКТУ, в отношении которых данный элемент исключен из правовой охраны;

- то есть заявленное обозначение носит фантазийный характер;

- примеры регистрации следующих товарных знаков подтверждают позицию заявителя об охраноспособности словесного элемента «Chocolatier»: «Цветочница» по свидетельству №500401, «Пекарь» по свидетельству №414428, «Фермер» по свидетельству №569078, «Шоколадница» по свидетельству №397942;

- кроме того, заявитель длительное время использует заявленное обозначение для индивидуализации гостиничного комплекса, в результате чего заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров (услуг) заявителя;

- заявитель активно продвигает свои услуги посредством сети Интернет;

- в настоящее время заявителем ведется строительство второго гостиничного комплекса и кондитерского цеха.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732734, с включением в состав товарного знака словесного элемента «Chocolatier» в качестве охраняемого элемента.

К возражению заявителем приложены документы, в том числе фотографии, касающиеся деятельности гостиничного комплекса, использующего в качестве средства индивидуализации комбинированное обозначение со словесным элементом «Chocolatier» [1].

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

С учетом даты (12.10.2015) поступления заявки №2015732734 на регистрацию товарного знака 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 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, 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.

Согласно пункту 34 Правил 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 неохраемые 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », включающее оригинальный изобразительный элемент в виде четырех ромбов коричневого цвета, размещенных на фоне квадрата темно-коричневого цвета. Под изобразительным элементом размещено слово «Chocolatier», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-коричневого цвета.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 30.03.2017 в части исключения из правовой охраны словесного элемента «Chocolatier» в отношении товаров 30 «крем заварной; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; украшения шоколадные для тортов; орехи в шоколаде; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; конфеты; какао; шоколад» и услуг 43 «кафе; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; кафетерии; ясли детские; столовые на производстве и в учебных заведениях; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; бронирование мест в пансионатах; дома для престарелых; рестораны; гостиницы;

услуги баров; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; прокат осветительной аппаратуры; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; мотели; аренда временного жилья; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; услуги кемпингов; закусочные; пансионаты; прокат кухонного оборудования; пансионаты для животных; бронирование мест в гостиницах» классов МКТУ, для которых принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Отсутствие различительной способности у словесного элемента «Chocolatier» мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что данное слово указывает на определенный вид деятельности.

Анализ словарно-справочных источников показал, что слово «Chocolatier» действительно переводится с французского языка как «шоколатье» (продавец и/или производитель шоколада) (см., например, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/chocolatier>).

Производство ремесленных кондитерских изделий и профессия «шоколатье» получили широкое распространение на российском рынке до даты подачи заявки №2015732734. В частности, в сети Интернет представлен значительный объем информация о различных шоколатье и их кондитерской продукции:

«Мастерская CHOCO-ART и шоколатье Мария Тобаско: тестирую конфеты с дурианом», см. <http://marusik02.livejournal.com/112216.html>;

«Мастер-класс от шоколатье Владимира Дарагана», см. <http://mirtv.ru/video/17215/>;

«Шоколатье Варвара Ашарина о работе с шоколадом», см. <http://paperpaper.ru/swissam-chocolate/>;

«Как приготовить классические шоколадные трюфели АиФ.ru рассказал шоколатье Дмитрий Матейчик», см. http://www.aif.ru/ny/nyfood/kak_prigotovit_classicheskie_triufeli);

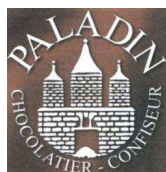
«Как сделать шоколад: 5 удивительных открытий шоколатье Патрика Роже»,
см. <http://www.breadsalt.ru/articles/kak-sdelat-shokolad-5-udivitelnykh-otkrytiy-shokolade-patrika-rozhe/> и пр.

Кроме того, коллегия обращает внимание на уже имеющуюся практику регистрации товарных знаков на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям и напиткам, с исключением

словесного элемента «Chocolatier» из правовой охраны:



по



свидетельству №626851 и по свидетельству №624954.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что само по себе слово «Chocolatier»/«шоколатье», без привязки к определенному лицу/организации, не способно индивидуализировать товары 30 класса МКТУ (крем заварной; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; украшения шоколадные для тортов; орехи в шоколаде; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; конфеты; какао; шоколад), а также услуги 43 класса МКТУ, связанные с изготовлением кондитерских изделий/напитков и их реализацией (кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; услуги баров; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные) конкретного изготовителя/лица, оказывающего услугу.

При этом правообладателем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение до 12.10.2015 имело известность у потребителей в качестве средства индивидуализации Газаряна Вадима Родиковича в отношении вышеперечисленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Таким образом, словесный элемент «Chocolatier» по отношению к вышеперечисленным товарам 30 и услугам 43 классов МКТУ не соответствует

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем данный элемент правомерно отнесен экспертизой к категории неохраняемых.

При этом коллегия не располагает сведениями о широком использовании различными хозяйствующими субъектами словесного элемента «Chocolatier» в отношении остальных услуг 43 класса МКТУ (аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; ясли детские; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; бронирование мест в пансионатах; дома для престарелых; гостиницы; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; прокат осветительной аппаратуры; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; мотели; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; услуги кемпингов; пансионаты; прокат кухонного оборудования; пансионаты для животных; бронирование мест в гостиницах). Также коллегия не усматривает, что слово «Chocolatier» каким-либо образом характеризует перечисленные услуги 43 класса МКТУ, в связи с чем, оно отнесено коллегией к категории фантазийных в отношении данных услуг.

Кроме того, заявитель представил документы [1], свидетельствующие об осуществлении им хозяйственной деятельности на территории города Краснодара с использованием заявленного обозначения именно для сопровождения услуг по обеспечению временного проживания (отель «Chocolatier»).

Таким образом, основания для исключения словесного «Chocolatier» из правовой охраны в отношении услуг 43 класса МКТУ, не связанных с деятельностью шоколатье, в соответствии с требованиями 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2017, изменить решение Роспатента от 30.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015732734.