

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 06.11.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино», Кемеровская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726761 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013726761 с приоритетом от 05.08.2013 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой этикетку. На этикетке расположены изобразительные элементы в хаотическом порядке в виде и орешков. Этикетка разделена на три части широкими полосами коричневого цвета. В левой части этикетки расположен логотип заявителя «ЯШКИНО». В средней части этикетки расположены словесные элементы «Яшкинская картошка», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в сочетании бежевого, желтого, красного, белого, темно – бордового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части товаров 30 класса

МКТУ «изделия кондитерские, а именно пирожные». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «картошка», который может быть воспринят как указание на вид и свойства заявленных товаров, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Кроме того, данный словесный элемент используется различными изготовителями кондитерских изделий для обозначения своей продукции, а именно пирожных. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении, поступившем 06.11.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявляемого комбинированного обозначения «Яшкинская картошка» представляет собой единое и неделимое со смысловой точки зрения словосочетание, значение которого не сводится к простому суммированию смыслов каждого из словесных элементов, его составляющих. Лексическая неделимость указанного обозначения обусловлена, прежде всего, тем, что словесный элемент «Яшкинская картошка» имеет свое особенное значение и указывает на принадлежность к известному производителю кондитерских изделий - ООО «Яшкино»;

- ООО «КДВ Яшкино» обладает исключительными правами на серию зарегистрированных товарных знаков, включающих слова «ЯШКИНСКАЯ», «ЯШКИНСКИЕ» и «ЯШКИНО» в качестве доминирующих словесных элементов: «ЯШКИНСКАЯ ИГРУШКА» (свидетельство № 413027, приоритет от 13.07.2009), «ЯШКИНСКИЕ НЕБЫЛИЦЫ» (свидетельство № 420490, приоритет от 14.12.2009), «ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА» (свидетельство № 455712, приоритет от 09.11.2009), «ЯШКИНСКАЯ КОРОВКА» (свидетельство № 505265, приоритет от 24.04.12; № 505264 приоритет от 24.04.12), «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» (свидетельство № 512623, приоритет от 24.04.12), «ЯШКИНСКАЯ ПТИЧКА» (свидетельство № 523521, приоритет от 29.04.13), «ЯШКИНСКИЕ ВАФЛИ» (свидетельство № 298040, приоритет от 10.06.05), также семь товарных знаков со словесным элементом «ЯШКИНО» (свидетельство № 399361, приоритет от 02.12.2008; свидетельство № 443860, приоритет от 04.10.2010; свидетельство № 443859, приоритет от 04.10.2010; свидетельство № 369576, приоритет от 09.10.2007;

свидетельство № 523520, приоритет от 21.03.2013; свидетельство № 518507, приоритет от 21.03.2013; свидетельство № 541534, приоритет от 21.03.2013);

- вследствие длительного и интенсивного использования обозначений, включающих слова «ЯШКИНСКИЕ», «ЯШКИНСКАЯ», «ЯШКИНО» для маркировки кондитерских изделий, они хорошо известны потребителям и обладают высокой различительной способностью. Экспертиза не совсем корректно разделила заявленное обозначение и проанализировала охраноспособность каждого из слов по отдельности, и отнесла слово «картошка» к описательным элементам, указывающим на вид и свойства товаров. В сочетании с прилагательным «Яшкинская» семантика слова «картошка» становится совершенно иной, отличной от смыслового значения указанного слова, взятого за самостоятельную семантическую единицу;

- «КАРТОФЕЛЬ м., картошка, картоха» - земляное или чертово яблоко; бараболя, огородное растение семейства пасленовых; клубни такого растения, употребляемые в пищу. Из анализа словарей следует, что лексема «картошка» понимается носителем русского языка как огородная культура. Толкование слова «картошка» в значении кондитерского изделия не является общепринятым, распространенным;

- отсутствует также какое-либо прямое или косвенное указание на свойства товара (например: «сладкий», «низкокалорийный», «традиционный» и проч.). Данное обстоятельство обуславливает невозможность отнесения элемента «картошка» к категории указывающих на свойство товара;

- словесный элемент «картошка» в заявленном обозначении тем более не может быть квалифицирован как неохраноспособный в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Использование термина «картошка» другими производителями кондитерских изделий само по себе не может служить основанием для признания указанного элемента неохраноспособным, так как обозначение «Яшкинская картошка» за счет своей особой, отличной семантики изначально имеет достаточную различительную способность в отношении заявленных товаров. При этом из анализа указанных экспертизой сайтов следует, что все производители кондитерских изделий используют для наименования своей продукции обозначения, отличные от заявленного, например «пирожное картошка». Немаловажно, что в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» (ГОСТ - Р 53041 - 2008) (далее - ГОСТ), который вступил в действие с 01.01.2010 года, в перечне

гостированных названий кондитерских изделий, применяемых производителями на территории Российской Федерации, отсутствует наименование «картошка». В данной связи довод экспертизы о том, что пирожные, маркированные обозначением «картошка», выпускаются различными предприятиями по производству кондитерских изделий, в связи с чем у любого лица может возникнуть необходимость использовать данный элемент в хозяйственном обороте для описания вида или свойств товара, не находит своего подтверждения в нормативных актах. К тому же, в перечне товаров, в отношении которых заявителем испрашивалась регистрация, фигурировали такие товары, как шоколад и конфеты. Наличие необходимости в использовании обозначения «картошка» в целях маркировки указанных категорий товаров иными производителями экспертизой никак не обосновано;

- заявляемое обозначение нельзя квалифицировать в качестве обозначения, вводящего потребителя в заблуждение. Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино» полагает, что довод экспертизы о невозможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению для кондитерских изделий, не являющихся пирожными, не основан на законе;

- словесный элемент комбинированного обозначения «Яшкинская картошка» не характеризует качества и свойства товара, заявленное обозначение не может ввести рядового потребителя в заблуждение или обмануть его относительно действительных свойств и вида маркируемого кондитерского изделия. Помимо этого, необходимо учитывать, что пирожное «картошка» в том понимании, которое предлагается экспертизой, вполне может выпускаться в форме классической конфеты в этикетке, заявленной ООО «КДВ Яшкино» на регистрацию. Согласно пункту 23 ГОСТа, «конфета - формованное сахаристое кондитерское изделие, размер которого позволяет положить его в рот, из одной или нескольких конфетных масс, определяющих основной идентификационный признак конфеты». В соответствии с пунктом 22 ГОСТа «сахаристое кондитерское изделие: кондитерское изделие с содержанием сахара не менее 20%», пункт 101 ГОСТа определяет «конфетную массу», как «кондитерскую массу для приготовления конфет». При этом какое-либо ограничение относительно компонентного состава конфетной массы, за исключением условия обязательной 20% доли сахара, отсутствует. Далее, исходя из определений Национального стандарта (пункт 56), «пирожное - это сложное, многокомпонентное кондитерское изделие, имеющее разнообразную форму, с

оформлением поверхности, состоящее из двух и более различных полуфабрикатов: выпеченного (ых) и отделочного (ых), массой не более 150 гр.». Вполне очевидно, что исходя из терминологии действующего Национального стандарта, понятия «пирожное» и «конфета» являются пересекающимися категориями. Так, конфета может включать в свой состав выпеченный и отделочный полуфабрикат, что автоматически делает ее подпадающей под категорию «пирожное». Верно и обратное утверждение: формованное пирожное весом менее 150 грамм в большинстве случаев будет являться сахаристым изделием. Если потребитель при этом сможет уместить его в рот, то перед нами - «конфета». Шоколад представляет собой «кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в состав которого входит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов (пункт 7 ГОСТа). Из анализа указанных определений можно сделать вывод о том, что конфеты и шоколад могут производиться, в том числе, с использованием компонентного состава, используемого при изготовлении пирожного, так как отсутствует какой-либо прямой запрет на указанное действие. В данном конкретном случае, говорить о том, что слово «картошка» для кондитерских изделий, отличных от пирожных, является вводящим потребителя в заблуждение, вообще не представляется возможным. Кроме того, рядовой потребитель, приобретая конфеты или шоколад, маркированные обозначением «Яшкинская картошка», никогда не будет введен в заблуждение относительно вида товара, так как указанное обозначение не способно вызвать правдоподобные и одновременно ошибочные ассоциации. Даже ребенок сможет отличить пирожное от конфеты или шоколада, поскольку данные кондитерские изделия отличаются по чисто формальному признаку - внешнему виду.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака для всех товаров 30 класса МКТУ с включением словесного элемента «картошка» в качестве охраняемого элемента.

В подтверждение своих доводов заявитель предоставил следующие материалы:

1. Информация из словаря В.И. Даля.
2. Информация из ГОСТ - Р 53041 - 2008.
3. Материалы с официального сайта Роспатента.
4. Распечатка информации из Яндекс-словаря по поисковому запросу «картошка».

5.Распечатка информации из электронного словаря Ефремовой <http://www.efremova.info/>.

6. Материалы с официального сайта Роспатента, относящиеся к 15 товарным знакам, зарегистрированным на имя ООО «КДВ Яшкино».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (05.08.2013) заявки №2013726761 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

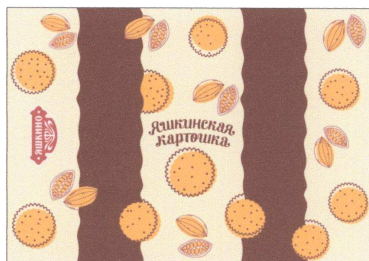
Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Коллегия, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение « », представляющее собой этикетку. На этикетке расположены изобразительные элементы в хаотическом порядке в виде и орешков. Этикетка разделена на три части широкими полосами коричневого цвета. В левой части этикетки расположен логотип заявителя «ЯШКИНО». В средней части этикетки расположены словесные элементы «Яшкинская картошка», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в сочетании бежевого, желтого, красного, белого, темно – бордового цветов.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «картошка».

Анализ сети Интернет показал, что при запросе слова «картошка» помимо классического описания овоща, выходит более миллиона сайтов с описанием рецепта пирожного «картошка».

По сведениям сайта www.wikipedia.ru «Картошка» — бисквитно-шоколадное пирожное округлой формы. Представляет собой однородную массу с явно выраженным вкусом какао, которой задана округлая форма. Для придания пирожному образа используют дополнительные кремовые мазки и печёные нашлёпки. В зависимости от «доработки» может называться либо «картошкой» (кремовые «листья» и «черенок»), либо «ёжиком» (кремовые «глаза» и «иголки», «носик» из теста).

Пирожное Картошка — излюбленное лакомство советских детей. Её любили и любят, так же как и эклеры, корзиночки, пончики и трубочки.

Пирожное картошка выпускается многими производителями. (См. <http://www.кондитерские-изделияопт.рф>; <http://na-vilke.ru/pirozhnoe-kartoshka.html>;

<http://www.sladka.ru/sweets/pastry/467;>
<http://www.sladka.ru/assortiment/pirozhnyie.html>.

<http://www.utkonos.ru;>

[http://cheese-](http://cheese-cake.ru/assortiment/pirozhnyie.html)
[cake.ru/assortiment/pirozhnyie.html](http://cheese-cake.ru/assortiment/pirozhnyie.html).

Также коллегия отмечает, что при запросе по слову «картошка» выходит много форумов, на которых люди делятся своими рецептами пирожного «картошка». На подобных сайтах можно найти более 150 различных вариантов рецепта пирожного «картошка».

В заявленном обозначении словесные элементы «яшкинская» и «картошка» расположены в две строки и слово «картошка» может быть воспринята потребителями как указание вида товара, поскольку, как указано выше, обозначение «картошка» в качестве названия товара 30 класса МКТУ «пирожное», известно широкому кругу, как потребителей, так и производителей кондитерских изделий.

Таким образом, словесный элемент «картошка» не может выполнять индивидуализирующей функции и, так как он не занимает доминирующего положения, может быть включено в состав товарного знака только как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку, как установлено выше, слово «картошка» относится к товару «пирожное» по отношению к таким товарам как «конфеты» и «шоколад» оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Так, «конфеты» (от лат. confectum, «изготовлено») — разнородные сахарные или шоколадные изделия, к которым относятся засахаренные фрукты, пралине. Как правило, конфеты содержат 60-75% сахара. Делятся на глазированные (покрытые слоем глазури), неглазированные и конфеты с шоколадной начинкой.

«Шоколад» - кондитерское изделие на основе масла какао, которое является продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Шоколадные изделия часто содержат ароматические добавки (кофе, спирт, коньяк, ванилин, перец), пищевые добавки (изюм, орехи, вафли, цукаты) или начинку.

Пирожное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой (См. wikipedia.ru).

Как видно из определений, несмотря на то, что они относятся к кондитерским изделиям, они являются товарами разного вида (кондитерские изделия мучнистые и сахаристые).

Довод заявителя о том, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации есть много регистраций, содержащих словесный элемент картошка не убедителен, поскольку, такие знаки как «Тетушка Картошка», «АНТОШКА – КАРТОШКА», «Картошка – Доброшка» образуют некий образ и не указывают напрямую на вид товара – пирожное.

Что касается, ссылки заявителя на принадлежащий ему товарный знак «Яшкинские вафли» по свидетельству №298040, то он также зарегистрирован только в отношении товара «вафли» и словесный элемент «вафли» исключен из самостоятельной правовой охраны.

С учетом вышеизложенного заявленное обозначение по заявке №2013726761 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ «конфеты; шоколад» как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также словесному элементу «картошка» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2015.