

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 05.02.2018 возражение Акционерного общества «КолИнвест», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710559 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016710559 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «А-ЛЯ ПОНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение воспроизводит видовое наименование товара «пончик» (то есть круглый сладкий пирожок, жаренный в масле), в силу чего оно характеризует товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия», указывая на их вид, и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», указывая на их назначение, а для остальных приведенных в заявке товаров и услуг является ложным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.10.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным ввиду наличия в нем словесного элемента «А-ЛЯ».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного им перечня товаров и услуг, а именно для товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

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

С учетом даты подачи заявки (01.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам,

не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является словесным обозначением «А-ЛЯ ПОНЧИК», в котором, весьма очевидно, доминирует занимающее в нем большую часть пространства слово «ПОНЧИК», которое действительно воспроизводит видовое наименование товара «пончик» (то есть круглый сладкий пирожок, жаренный в масле), который по своим характеристикам может быть отнесен как к хлебобулочным изделиям (пирожок), так и к кондитерским изделиям (сладкое кондитерское мучное изделие).

В силу данного обстоятельства коллегия пришла к выводу, что доминирующее в заявленном обозначении слово «ПОНЧИК» характеризует товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия», для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, указывая, собственно, на их вид.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Вместе с тем, слово «ПОНЧИК» никак не может характеризовать услуги, указывая на их вид или назначение, так как вовсе не существует такого вида услуг как «пончик» или соответствующего их назначения, обозначаемого как «пончик».

В этой связи следует отметить, что данное слово в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, напротив, является фантазийным, то есть семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у предприятий общественного питания, как «пончик»), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

К тому же, необходимо отметить, что в соответствующей сфере экономической деятельности (ресторанном бизнесе) заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> – рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини», «Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Эларджи», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали

Хаус», «Кальвадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие). Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания слова «ПОНЧИК» в составе заявленного обозначения характеризующим соответствующие услуги или ложным для них.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016710559.