

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 22.07.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Кайгородовым Е.А., г.Курган (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736635/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736635/50 с приоритетом от 08.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 39 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СДОБУШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета с красной окантовкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 39 и всех услуг 43 классов МКТУ. В отношении товаров 30 класса МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 30 и части услуг 39 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СДОБУШКА» является уменьшительным от слова «сдоба», которое указывает на вид и свойства товаров и связанных с ними услуг, в связи с чем является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части товаров оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- по запросу заявителя было проведено лингвистическое исследование слова «сдобушка», согласно которому слово «сдобушка» отсутствует в современном русском языке и не фиксируется в словарях;

- слово «сдобушка» является придуманным, окказиональным, оно лишено точного предметного содержания, поэтому на вид и свойства товаров указывать не может;

- заявитель осуществляет свою деятельность с 1999 года. В сферу деятельности заявителя входит производство и продажа выпускаемой продукции через магазины оптовой и розничной торговли Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа;

- производство хлебобулочных изделий и кондитерских изделий осуществляется в здании цеха по производству мучнистых, сахаристых и макаронных изделий, принадлежащего заявителю на праве собственности. Там же расположены склады готовой продукции и логистический терминал;

- все товары, маркируются заявленным обозначением;

- для подтверждения ведения своей деятельности заявитель представляет справку о контрагентах за период с 2000 по 2013 год, согласно которой им было заключено более 700 договоров на поставку продукции.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Справка о контрагентах.

2. Справка об объеме производства и реализации хлебобулочной продукции.

3. Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кургану о доходах от предпринимательской деятельности.

4. Справку о затратах на рекламу, разработку дизайна и полиграфической продукции.

5. Аналитический отчет.

6. Копии статей в СМИ.

7. Копии дипломов за участие в выставках

8. Копии благодарственных писем.

9. Копии правоустанавливающих документов.

10. Письма – подтверждения от покупателей.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736635 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.11.2011) приоритета заявки №2011736635 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

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

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

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что само по себе слово «СДОБУШКА» не зафиксировано ни в одном словаре русского языка.

Оно образовано путем добавления суффикса «ушк» от слова «СДОБА», которое имеет значение – приправа, улучшающая качество теста. В русском языке слово «сдобушка» может иметь несколько интерпретаций:

1. Ласкательное наименование предмета «сдоба».
2. Девушка с румяными щечками и округлыми формами.

В связи с этим слово «СДОБУШКА» не указывает однозначно на вид товаров 30 класса МКТУ и связанные с ними услуги.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

При обращении к сети Интернет не было выявлено иных лиц, кроме заявителя, использующих в своей деятельности словесный элемент «СДОБУШКА».

Кроме того, заявитель представил документы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

Исходя из представленных документов, заявитель, начиная с 1999 года, производит кондитерские изделия под обозначением «Сдобушка».

Представленные материалы [1] свидетельствуют о том, что заявителем были заключены договоры на реализацию его продукции более чем с 400 контрагентами, которые расположены не только в городе Курган, но и в городах Шадринск, Тюмень, Челябинск, Куртамыш, Далматово и других городах Курганской области.

Согласно представленной справке [2] объем производства хлебобулочной и кондитерской продукции, маркированной обозначением «СДОБУШКА» составил за 2009 год 1781,05 тонн, за 2010 – 1824,17 тонн, за 2011 – 2293,60 тонн.

Справка, выданная Управлением финансовой налоговой службы [3], подтверждает ведение заявителем непрерывной предпринимательской деятельности более 10 лет.

Представленные письма [10] свидетельствуют о том, что вся продукция заявителя маркируется обозначением «СДОБУШКА».

Справки, выданные Ассоциацией автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», подтверждают что предприятие заявителя (пекарня СДОБУШКА) внесено в Международную систему GS1 с марта 2008 года.

Справка [4], подтверждает, что заявитель рекламирует свое обозначение в различных СМИ.

Представленный Аналитический отчет [5] доказывает, что обозначение «СДОБУШКА» на территории Курганской области ассоциируется с заявителем, так 95% опрошенных респондентов на вопрос «какие товары маркируются обозначением «СДОБУШКА»? ответили – кондитерские и хлебобулочные, и более того, что производятся они на предприятии заявителя.

Из различных публикаций в СМИ [6] следует, что минипекарни «СДОБУШКА» широко известны не только курганцам. Указанные статьи подтверждают то, что заявитель проводит различные благотворительные мероприятия и акции.

Представленные дипломы и благодарственные письма [7-8] свидетельствуют о том, что заявитель участвует во многих специализированных выставках и ярмарках и был удостоен различных наград, а также о том, что заявитель оказывает спонсорскую помощь школам и различным муниципальным учреждениям. Также заявитель награжден Золотой грамотой Мецената, за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов и милосердия.

С 2008 года все производство осуществляется в производственном комплексе, который принадлежит заявителю на правах собственности [9].

Кроме того, заявитель является администратором доменов www.sdobushka.ru, www.sdobushka-tm.narod.ru на котором размещает информацию о своей деятельности.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, в соответствии с которыми для определения правомерности действия правовой охраны, которая предоставляется товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение признано обладающим различительной способностью и не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011736635 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 30 класса и части услуг 39 класса МКТУ «доставка, расфасовка, упаковка и хранение товаров» МКТУ, в дополнение к указанным в заключении экспертизы услугам 39 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.07.2013, изменить решение Роспатента от 29.04.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736635.