

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БОГАТЫРЬ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741362, при этом установлено следующее.



Обозначение

по заявке №2016741362, поданной

03.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей повторяющиеся словесные элементы

«КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, расположенные в центральной части обозначения, и изобразительные элементы, в виде орнамента из повторяющихся стилизованных изображений фруктов, ягод, сердечек, звездочек, расположенного справа и слева от словесных элементов.

Роспатентом 29.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741362 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; палочки лакричные [кондитерские изделия]» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», где карамельные – прил. от карамель – сахарный сироп, уваренный до получения кремового цвета; семечки – наименование определенного вида товара (семена подсолнечника, тыквы, употребляемые как лакомство), см. Яндекс-словари, для части товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]» указывает на состав и свойства товаров и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

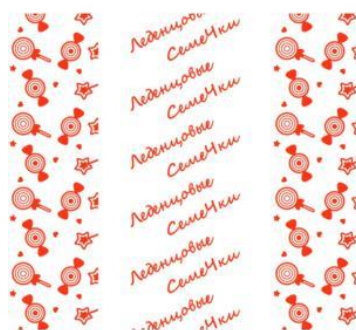
В отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; палочки лакричные [кондитерские изделия]», в состав которых не входит карамель и семечки, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава товара на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

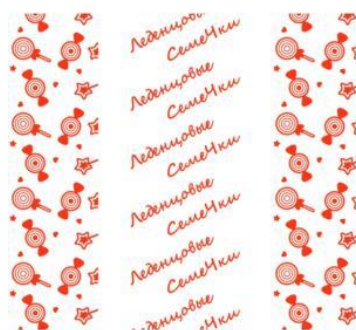
В Роспатент 29.03.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями: «карамели [конфеты]»;

- словесный элемент «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», который представляет собой неделимую конструкцию, применительно к товарам уточненного перечня носит фантазийный характер. При этом заявитель отмечает, что помимо прямого значения слова семечки, как семена, оно имеет широко распространённое и понятное потребителю иное ассоциативное (переносное) значение - в смысле пустяковина, мелочь. В рассматриваемом случае словесный элемент воспринимается как мелкие конфеты «на один зубок». Данный вывод подтверждается активным использованием заявленного обозначения заявителем в отношении товаров «карамели [конфеты]» до даты подачи заявки;

- кроме того, заявитель просит принять во внимание, что является



правообладателем товарного знака  по свидетельству № 667418, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы», без исключения из правовой охраны словесного элемента «ЛЕДЕНЦОВЫЕ СЕМЕЧКИ».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741362 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ (указанного выше) без исключения из правовой охраны словесного элемента «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся деятельности заявителя (рекламные материалы, упаковки продукции, сведения из сети Интернет, товарные накладные, счета-фактуры, сведения о продаже продукции по округам) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.11.2016) поступления заявки №2016741362 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями пункта 3(1) 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 положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2016741362 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей повторяющиеся словесные элементы «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, расположенные в центральной части обозначения, и изобразительные элементы, в виде орнамента из повторяющихся стилизованных изображений фруктов, ягод, сердечек, звездочек, расположенного справа и слева от словесных элементов. Правовая охрана испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», где карамельные – прил. от карамель – сахарный сироп; семечки – наименование определенного вида товара (семена подсолнечника, тыквы, употребляемые как лакомство), см. Яндекс-словари, для части товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]» указывает на состав и свойства товаров и является неохранным элементом, а в отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; палочки лакричные [кондитерские изделия]», в состав которых не входит карамель и семечки, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и состава товара.

В возражении заявитель ограничил перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями: «карамели [конфеты]», в этой связи проводится анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- карамельные – прилагательное, соотносящийся по знач. с сущ. карамель (род конфет);

- семечки – мн.ч. семена подсолнечника, которые едят как лакомство; пустяк, ерунда (как что-то мелкое по сравнению с другими предметами), см. сайт <https://znachenie-slova.com/semekhko>).

Заявленное обозначение представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию – словосочетание «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ», которое может восприниматься как, карамель в форме семечки, карамель небольшая по размеру, и др., т.е. воспринимается потребителем в метафорическом смысле и, следовательно, применительно к заявленным товарам и услугам данное обозначение является фантазийным.

Коллегией также приняты во внимание материалы [1], представленные заявителем, согласно которым заявленное обозначение до даты подачи заявки использовалось заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ «мини-карамели», в связи с чем воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя, а также то, что на



имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 667418 в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы», без исключения из правовой охраны словесного элемента «ЛЕДЕНЦОВЫЕ СЕМЕЧКИ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что словесному элементу «КАРАМЕЛЬНЫЕ СЕМЕЧКИ» может быть предоставлена правовая охрана в составе товарного знака по заявке №2016741362.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2018, изменить решение Роспатента от 29.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741362.