

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2018, поданное ООО «Домашняя Кухня», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016734872 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016734872, поданной 21.09.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 21, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение _____, в которое включены словесные элементы «Парфэ» и «Декор», в цветовом сочетании: «желтый, коричневый, серый».

Решение Роспатента от 20.02.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 02, 21, 29, 30 классов МКТУ по заявке № 2016734872 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесные элементы «Парфэ» и «Декор» заявленного обозначения являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные товары, указывают на их свойства и назначение;
- «Парфэ» - это замороженный десерт, в котором существенную роль играет свежий крем. «Парфэ» подают отдельно или используют в приготовлении других холодных десертов (холодных десертов, вашеринов). В Британии и США «Парфэ» называют десерт из взбитых сливок. «Декор» - образовано от английского слова «Decor», имеющего перевод на русский язык - оформление, декор (см. электронные словари: www.dic.academic.ru; www.multitrans.ru).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.06.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против отнесения словесного элемента «Декор» заявленного обозначения к неохраняемым элементам;
- заявленное обозначение приобрело потребительскую узнаваемость и различительную способность в виде нетрадиционного написания замороженного десерта «парфэ», а именно: «парфэ»;
- указание на особый вид десерта под наименованием «парфэ» с буквой «э» на конце вышло из употребления, поскольку современные словари иностранных слов в отличие от аналогичных словарей, к примеру, начала XX в., содержат слово «парфе»;
- название «парфэ» в настоящее время воспринимается как фантазийное, не указывающее на свойство товара;
- заявителем на стадии экспертизы представлены документы, содержащие сведения об объемах производств и продаж, территориях реализации, товаров, маркированных заявленным обозначением, о публикации в открытой печати информации рекламного характера о товарах, маркированных заявленным обозначением, об объемах затрат на рекламу, об экспонировании на выставке в Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением и т.д.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложена копия решения Роспатента от 20.02.2018.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента в части признания неохраняемым словесного элемента «Парфэ» для заявленных товаров 02, 21, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам дела при рассмотрении настоящего возражения заявителем изложена просьба об учете документов, представленных на стадии экспертизы:

- сведения из словарей – [1];
- письма от различных компаний (ООО «Топ Продукт», ООО Торговая фирма «Ладья», ООО Торговая Компания «ГУРМАН», ЗАО «Кукхаус», ООО «ГИПЕРГЛОБУС» и др.) о приобретении и реализации продукции, маркированной заявленным обозначением – [2];
- справки, заявки-договоры на участие в выставках и т.д. – [3];
- договоры, договоры поставок товаров – [4];
- рекламные каталоги, буклеты, листовки, брошюры и т.д. – [5];
- распечатки сайтов сети Интернет – [6];
- договоры возмездного оказания услуг – [7].

На заседании коллегии представителем заявителя было также приобщено письмо заявителя о поставках продовольственных товаров, маркируемых заявленным обозначением, в розничную торговую сеть «Азбука вкуса» – [8].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.09.2016) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.



Заявленное обозначение по заявке № 2016734872 является комбинированным. Словесные элементы «Парфэ», «Декор» выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки на фоне овала. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 02, 21, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «желтый, коричневый, серый».

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 20.02.2018 оспаривается в части признания неохраняемым словесного элемента «Парфэ» в отношении заявленного перечня товаров.

Согласно данным электронных словарей www.dic.academic.ru; www.multitran.ru, а также «Словаря иностранных слов», 1911 г. [1] словесный элемент «Парфэ» представляет собой устаревшее название пирожного, вроде мороженого. В «Словаре иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке», М. Попова (1911 г.) слово «Парфэ» означает род фруктового мороженого (см., например, электронная версия журнала «Наука и жизнь», № 6, июнь, 2018, <https://www.nkj.ru/>). В современных словарях присутствует слово «Парфе», которое имеет несколько значений: (от франц. *parfait*) смешанный напиток из мороженого и ликера (см., например, электронный словарь: <http://znachenieslova.ru/>); десерт из сбитых сливок с добавлением шоколада, кофе, ягодных соков, иногда сбитых

белков, подаваемый в замороженном виде (см. Новый словарь иностранных слов. Москва, 2008 г., стр. № 618 [1]).

Таким образом, словесный элемент «Парфэ» заявленного обозначения не способен однозначно, без домысливания восприниматься как определенная характеристика, указывающая на свойства и назначение заявленных товаров. Кроме того, коллегией также принято во внимание оригинальное графическое исполнение словесного элемента «Парфэ», способствующее восприятию заявленного обозначения в качестве запоминающейся композиции.

Следовательно, в отношении товаров 02, 21, 29, 30 классов МКТУ у коллегии есть основания полагать, что словесный элемент «Парфэ» заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией также приняты во внимание документы [2-8], свидетельствующие о том, что до даты подачи рассматриваемой заявки заявителем использовалось заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации заявленных товаров. Так, согласно материалам [2] линейка продукции, маркируемая заявленным обозначением, была разработана заявителем и представляет собой широкий ассортимент ингредиентов для выпечки, выпускаемых с 2009 года по настоящее время. Продукция распространялась через магазины розничной торговли («Ашан», «Перекресток», «Авоська», «Азбука вкуса», «Леонардо», «Глобус», «Мираторг», «COOK HOUSE», а также магазины Забайкальского края, Иркутской области, Челябинской области, Республики Татарстан, Республики Дагестан и т.д.), а также Интернет-магазины (<http://leonardo.ru>; <http://cookhouse.ru> и т.д.) [2,4,8]. Информация о продукции, маркируемой заявленным обозначением, присутствует в рекламных каталогах, буклетах, листовках, а также в сети Интернет [5;6]. Продукция под обозначением «Парфэ Декор» также участвовала на выставках в выставочном центре «Экспоцентр» в 2016 году.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2018, изменить решение Роспатента от 20.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016734872.